

Vzgr Rb Den Haag, 24 mei 2007, Aquafox v Aqualock



&



MERKENRECHT

Gebruiker teken

Toerekening gestelde merkinbreuk en misleidende reclame aan merkhouders van gesteld inbreukmakend merk

Regeer Beheer is houdster van het merk AQUALOCK. Niet bestreden is dat het teken AQUALOCK ook thans nog wordt gebruikt ter onderscheiding van het desbetreffende spoelsysteem en derhalve als merk. Regeer Beheer is tevens houdster van en de domeinnaam Aqualock.nl. In reclame-uitingen met betrekking tot het Aqualock-spoelsysteem wordt ook thans nog verwezen naar deze website. HorInTec is pas in januari 2007 opgericht, terwijl het Aqualock-spoelsysteem al daarvoor in ontwikkeling en op de markt gebracht was. Door Regeer Beheer is niet uiteengezet hoe deze activiteiten zouden zijn ingebracht in HorInTec bij de oprichting in januari 2007. Gelet op deze omstandigheden is voldoende aannemelijk dat het Aqualock-spoelsysteem (mede) door Regeer Beheer wordt geëxploiteerd en dat de gestelde merkinbreuk, het onrechtmatig handelen en de misleidende reclame dus (mede) aan Regeer Beheer moeten worden toegerekend.

Inbreuk

- Verwarringsgevaar tussen het merk AQUAFOX en het teken AQUALOCK voor glazenspoelsystemen

Als het merk AQUAFOX en het teken AQUALOCK worden vergeleken valt op dat de letters AQUA identiek zijn. Dit woorddeel, de Latijnse naam voor water, heeft op zichzelf weinig onderscheidend vermogen voor een glazenspoelsysteem. Van meer belang is dat er een hoge mate van auditieve gelijkheid is tussen het totale merk en teken. Beide hebben namelijk na de identieke letters AQUA een ongeveer even lang achtervoegsel met een "OK"-klank. Ook is er sprake van visuele gelijkheid, die met name blijkt als merk en teken onder elkaar worden geplaatst:

AQUAFOX
AQUALOCK

Al met al is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een sterke gelijkheid van merk en teken. Hier komt bij dat de waren waarvoor merk en teken

worden gebruikt in hoge mate soortgelijk zijn. Het gaat in beide gevallen om glazenspoelsystemen voor de horeca, die beide pretenderen het waterverbruik te beperken. Het verschil, dat het Aquafoxsysteem ook de zeep toevoer reguleert en het Aqualock-systeem niet, is niet overwegend te achten. (...).

- Gebruik domeinnaam Aqualock.nl ook inbreukmakend

Dit geldt mede de domeinnaam Aqualock.nl, die blijkens de overgelegde reclame-uitingen ook gebruikt wordt ter onderscheiding van het Aqualock-spoelsysteem.

RECLAMERECHT

Adverteerder

Toerekening gestelde merkinbreuk en misleidende reclame aan merkhouders van gesteld inbreukmakend merk

Geen misleiding

Voorlopig oordeel dat zin 'bespaar tot wel 70% spoelwater' niet misleidend is gelet op niet weerlegde onderbouwing

Deze zin is op te vatten als een aansporing aan potentiële kopers om door zuinig gebruik met het Aqualock-spoelsysteem een besparing van 70 % te benaderen en zou misleidend zijn indien, ook bij zodanig gebruik, een besparing van die omvang niet benaderd zou kunnen worden. De bewijslast rust in het bodemgeschil ingevolge artikel 6:195 BW op Regeer Beheer. In dit kort geding heeft Regeer Beheer een emailbericht met bijlage overgelegd waaruit volgt dat de waterbesparing na installatie van het Aqualock-systeem bij de horecagelegenheid 't Hart van Breda is opgelopen tot 50 %. Volgens Regeer Beheer is 't Hart een relatief drukke horecagelegenheid en kan de besparing in minder drukke horecagelegenheden groter zijn, dat wil zeggen de 70% benaderen. Op deze uiteenzetting is door Aquafox Nederland niet gemotiveerd gereageerd, zodat voorlopig van de juistheid van deze uiteenzetting moet worden uitgegaan. Bij deze stand van zaken moet er voorshands van worden uitgegaan dat de gewraakte zin niet misleidend is. De desbetreffende vordering zal dus worden afgewezen

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 24 mei 2007

(H.AE. Uniken Venema)

zaaknummer / rolnummer: 284695 / KG ZA 07-352

Vonnis in kort geding van 24 mei 2007

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AQUAFOX NEDERLAND B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOTUM B.V.,

gevestigd te LEIDEN,

eiseressen,
procureur mr. W. Heemskerk,
advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Utrecht,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

H. REGEER BEHEER B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GLASSCRUNCHER NEDERLAND B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagden,

procureur mr. R.A. Wolf,

advocaat mr. R.A. Wolf te Alphen aan den Rijn.

Eiseressen zullen hierna ieder afzonderlijk respectievelijk Aquafox Nederland en Totum, en gedaagden respectievelijk Regeer Beheer en Glasscruncher genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van eiseressen met 25 producties
- de pleitnota van gedaagden met 18 producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Totum is houdster van het op 6 februari 2006 gedeponeerde Benelux woordmerk AQUAFOX, welk merk is geregistreerd voor de klassen 3, 9, 37 en 43. Daaronder vallen onder meer: apparaten voor het effectief doseren van (bier) glasreiniger en waterspoelbakken van horecagelegenheden door middel van detectie, automatische toevoeging van water en horecadiensten.

2.2. Aquafox Nederland exploiteert met instemming van Totum onder de naam Aquafox een glazenpoelsysteem, gericht op de horeca. Dit systeem doseert automatisch de water- en zeep toevoer in de spoelbak op basis van het aantal gespoelde glazen.

2.3. Regeer Beheer is houdster van de op respectievelijk 24 oktober 2006 en 12 januari 2007 gedeponeerde Benelux en Gemeenschapswoordmerken AQUALOCK, welk merken zijn geregistreerd voor de klassen 11, 21 en 43. Regeer Beheer is ook houdster van de domeinnaam aqualock.nl.

2.4. Onder de naam Aqualock wordt een glazenpoelsysteem op de markt gebracht, gericht op de horeca. Dit systeem doseert automatisch de watertoevoer op basis van de tijd dat er iemand voor de spoelbak staat, maar niet, zoals het Aquafox-systeem, de zeep toevoer.

2.5. Op 11 januari 2007 is de vennootschap HorInTec International B.V. (verder: HorInTec) opgericht (enig aandeelhouder en bestuurder: Regeer Beheer B.V.). HorInTec handelt blijkens uittreksel van de Kamer van Koophandel ook onder de naam Aqualock International.

2.6. In reclame-uitingen met betrekking tot het Aqualock-spoelsysteem komt de volgende zin voor:

“Bespaar tot wel 70 % spoelwater”

3. Het geschil

3.1. Eiseressen vorderen - samengevat – een merk- en handelsnaaminbreukverbod en een verbod tot onrechtmatig handelen, telkens in verband met het gebruik door gedaagden van AQUALOCK, en een verbod tot het doen van misleidende mededelingen, alles op straffe van dwangsommen, met bepaling van de termijn ex art. 260 Rv en een veroordeling in een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling van € 8.170,00.

3.2. Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Procedureel

4.1. Vooraf stelt de voorzieningenrechter vast dat hij (ook) bevoegd is om van het geschil kennis te nemen voor zover gebaseerd op de gestelde merkinbreuk en wel op grond van artikel 4.6 BVIE nu gedaagden gevestigd zijn in dit arrondissement en de gestelde inbreuken mede plaatsvinden in dit arrondissement.

4.2. Het verweer van gedaagden dat het spoedeisend belang ontbreekt wordt verworpen omdat het gevorderde, kort gezegd het beëindigen van de voortdurende inbreuk op het merk- en handelsnaamrecht en een onrechtmatige toestand, in beginsel naar zijn aard spoedeisend is en onvoldoende feiten of omstandigheden zijn gesteld waarom dit ten aanzien van de onderhavige vordering anders zou zijn.

In de zaak tegen Glasscruncher

4.3. Glasscruncher heeft bestreden betrokken te zijn bij de door eiseressen verweten gedragingen. Eiseressen hebben die betrokkenheid niet anders gemotiveerd dan met een verwijzing naar de bedrijfsomschrijving van Glasscruncher en het feit dat Regeer Beheer haar directeur is, maar dat is niet voldoende voor toewijzing van de vorderingen. De vorderingen tegen Glasscruncher zullen dan ook worden afgewezen. De proceskosten van Glasscruncher zullen worden bepaald op € 1000,00, nu aannemelijk is dat enige extra kosten zijn gemaakt doordat niet alleen Regeer Beheer maar ook Glasscruncher in het geding is betrokken.

In de zaak tegen Regeer Beheer

4.4. Ook Regeer Beheer heeft bestreden betrokken te zijn bij de door eiseressen verweten gedragingen. Ze stelt dat niet zij, maar HorInTec daarvoor moet worden aangesproken. Dat betoog slaagt voor zover het gaat om het gebruik van Aqualock als handelsnaam. In dit kort geding is niet aannemelijk gemaakt dat Regeer Beheer, naast HorInTec, ook gebruik maakt van de handelsnaam Aqualock. De op het handelsnaamrecht gebaseerde vordering kan dus niet worden toegewezen.

4.5. Het betoog van Regeer Beheer faalt evenwel voor het overige. De volgende omstandigheden zijn daarvoor van belang. Regeer Beheer is houdster van het merk AQUALOCK. Niet bestreden is dat het teken AQUALOCK ook thans nog wordt gebruikt ter onderscheiding van het desbetreffende spoelsysteem en derhalve als merk. Regeer Beheer is tevens houdster van en de domeinnaam Aqualock.nl. In reclame-uitingen met betrekking tot het Aqualock-spoelsysteem wordt ook thans nog verwezen naar deze website.

HorInTec is pas in januari 2007 opgericht, terwijl het Aqualock-spoelsysteem al daarvoor in ontwikkeling en op de markt gebracht was. Door Regeer Beheer is niet uiteengezet hoe deze activiteiten zouden zijn ingebracht in HorInTec bij de oprichting in januari 2007. Gelet op deze omstandigheden is voldoende aannemelijk dat het Aqualock-spoelsysteem (mede) door Regeer Beheer wordt geëxploiteerd en dat de gestelde merkinbreuk, het onrechtmatig handelen en de misleidende reclame dus (mede) aan Regeer Beheer moeten worden toegerekend.

4.6. In het kader van de gestelde merkinbreuk dient beoordeeld te worden of het merk AQUAFOX en het door Regeer Beheer gebruikte teken AQUALOCK, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide merken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, waartoe in dit geval de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende horecaondernemers moet worden verstaan, verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden 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, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grotere mate van soortgelijkheid een geringere mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

4.7. Als het merk AQUAFOX en het teken AQUALOCK worden vergeleken valt op dat de letters AQUA identiek zijn. Dit woorddeel, de Latijnse naam voor water, heeft op zichzelf weinig onderscheidend vermogen voor een glazenspoelsysteem. Van meer belang is dat er een hoge mate van auditieve gelijkenis is tussen het totale merk en teken. Beide hebben namelijk na de identieke letters AQUA een ongeveer even lang achtervoegsel met een "OK"-klank. Ook is er sprake van visuele gelijkenis, die met name blijkt als merk en teken onder elkaar worden geplaatst:

AQUAFOX
AQUALOCK

Al met al is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een sterke gelijkenis van merk en teken. Hier komt bij dat de waren waarvoor merk en teken worden gebruikt in hoge mate soortgelijk zijn. Het gaat in beide gevallen om glazenspoelsystemen voor de horeca, die beide pretenderen het waterverbruik te beperken. Het verschil, dat het Aquafoxsysteem ook de zeeptoevoer reguleert en het Aqualock-systeem niet, is niet overwegend te achten.

4.8. Gelet op het bovenstaande is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van verwarringsgevaar en maakt het teken AQUALOCK inbreuk op het merk AQUAFOX. Dit geldt mede de domeinnaam Aqualock.nl, die blijkens de overgelegde reclameuitingen ook gebruikt wordt ter onderscheiding van het Aqualock-spoelsysteem. Het door Totum als merkhou-

der gevorderde merkinbreukverbod tegen Regeer Beheer is op grond van artikel 2.20 lid 1, aanhef en onder b, BVIE voor toewijzing vatbaar. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd en Regeer Beheer zal een termijn worden gegeven om aan het vonnis te voldoen. Voor zover het verbod ook door Aquafox Nederland is gevorderd, moet het worden afgewezen, omdat Aquafox Nederland geen merkhoudster is en alleen de merkhoudster de verbodsactie heeft.

4.9. Eiseressen hebben niet aangegeven welk (spoedeisend) belang naast toewijzing van het merkinbreukverbod resteert voor een separaat verbod tot onrechtmatig handelen, zodat dat bij gebrek aan belang zal worden afgewezen.

4.10. Bij het gevorderde verbod om misleidende mededelingen te doen (artikel 6:194 BW) gaat het om de in 2.6 geciteerde zin. Deze zin is op te vatten als een aansporing aan potentiële kopers om door zuinig gebruik met het Aqualock-spoelsysteem een besparing van 70 % te benaderen en zou misleidend zijn indien, ook bij zodanig gebruik, een besparing van die omvang niet benaderd zou kunnen worden. De bewijslast rust in het bodemgeschil ingevolge artikel 6:195 BW op Regeer Beheer. In dit kort geding heeft Regeer Beheer een emailbericht met bijlage overgelegd waaruit volgt dat de waterbesparing na installatie van het Aqualock-systeem bij de horecagelegenheid 't Hart van Breda is opgelopen tot 50 %. Volgens Regeer Beheer is 't Hart een relatief drukke horecagelegenheid en kan de besparing in minder drukke horecagelegenheden groter zijn, dat wil zeggen de 70% benaderen. Op deze uiteenzetting is door Aquafox Nederland niet gemotiveerd gereageerd, zodat voorlopig van de juistheid van deze uiteenzetting moet worden uitgegaan. Bij deze stand van zaken moet er voorshands van worden uitgegaan dat de gewraakte zin niet misleidend is. De desbetreffende vordering zal dus worden afgewezen.

4.11. Regeer Beheer dient te worden beschouwd als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij. Zij zal worden veroordeeld in de proceskosten van Totum. Deze zijn in totaal door eiseressen begroot op € 8170,00 exclusief griffierecht (€ 251) en kosten van dagvaarding (€ 141,70). Tegen deze begroting heeft Regeer Beheer geen bezwaar gemaakt. Op deze kosten strekt in mindering het gedeelte dat aan de zaak tegen Glasscruncher is toegerekend (€1000,00).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

In de zaak tegen Regeer Beheer

5.1. verbiedt Regeer Beheer om met ingang van de achtste dag na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op het merkrecht van Totum, waaronder gebruik van het teken AQUALOCK en het gebruik van de domeinnaam www.aqualock.nl, of enig ander met AQUAFOX overeenstemmend teken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,00 per dag, een gedeelte van een dag als hele begrepen, of per keer dat Regeer Beheer dit verbod overtreedt, tot een maximum van €200.000,00,

5.2. bepaalt dat deze voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Totum niet

binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Regeer Beheer een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank indient,

5.3. veroordeelt Regeer Beheer in de proceskosten van Totum, aan de zijde van Totum tot op heden begroot op €7.170,00 voor salaris en op €392,70 voor verschotten,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

In de zaak tegen Glasscruncher

5.6. wijst de vorderingen tegen Glasscruncher af,

5.7. veroordeelt eiseressen in de proceskosten, aan de zijde van Glasscruncher begroot op €1000,00 voor salaris en nihil voor verschotten.
