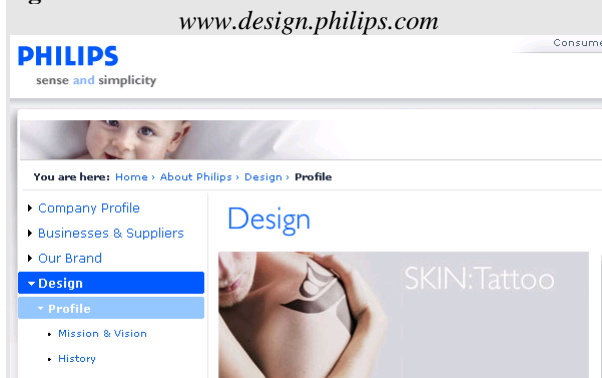


Vzgr Rb Den Haag, 21 december 2007, Philip Design



MERKENRECHT

Inbreuk aangenomen

Philip Design stemt overeen met PHILIPS

De rechtbank stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE, de te hantieren maatstaf 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). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. In dit geval is het verschil tussen merk en teken gelegen in de toevoeging van het beschrijvende 'Design' en het weglaten van de letter 's'. Naar voorlopig oordeel zal het publiek dat kennisneemt van het teken philip daar gegeven de onbetwiste bekendheid van het merk PHILIPS wel haast automatisch de letter 's' bij denken en in elk geval tussen merk en teken verband veronderstellen. De toevoeging design doet daar niets aan af; versterkt de verwarring eerder omdat Philips ook met haar 'ontwerpafdeling' Philips Design een zekere bekendheid heeft verworven. De uitwisselbaarheid van Philips met of zonder 's' blijkt ook uit het gedrag van Kers. In het logo van zijn onderneming voert hij nog steeds het teken Philips Design, met een 's', daarnaast voerde hij eerst de domeinnaam philips-design.nl, waarna hij – na tot overdracht van die naam te zijn verplicht – de domeinnaam philip-design.nl in gebruik heeft genomen. De eerdere inbreuk op het merkrecht van Philips door gebruik van de domeinnaam het teken philips-design.nl vergroot het gevaar voor verwarring, dat in het bijzonder doordat Kers op zijn briefpapier nog het teken Philips Design is blijven gebruiken. Dit tezamen voert voorshands tot de conclusie dat Kers inbreuk maakt op het Beneluxmerk PHILIPS van Philips.

PROCESRECHT

Overdracht domeinnaam

Omdat de inbreuk ook wordt gemaakt met de domeinnaam zal Kers ook worden veroordeeld tot overdracht van de domeinnaam philip-design.nl aan Philips.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 32, p. 141

Vzgr Rb Den Haag, 21 december 2007

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

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 298334 / KG ZA 07-1346

Vonnis in kort geding van 21 december 2007

in de zaak van

De naamloze vennootschap

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. W.J.G. Maas te Amsterdam,

tegen

1. [X] KERS,

wonende te [X],

gedaagde,

verschenen in persoon,

2. [Y] VAN BEEK,

wonende te [Y],

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna Philips respectievelijk Kers en Van Beek genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 22 november 2007 heeft Philips Kers en Van Beek gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 10 december 2007 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Philips 24 producties overgelegd.

1.2. De raadsman van Philips heeft de vorderingen aan de hand van pleitnotities en de producties nader toegelicht. Kers heeft mondeling verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen. 1.3. Philips heeft haar stukken overgelegd. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Philips heeft een wereldwijde reputatie als producent van een breed scala elektronische producten. Sinds 1997 heeft Philips een business unit genaamd Philips Design, waarin haar ontwerp(design)activiteiten - waaronder het ontwikkelen van websites voor derden - zijn ondergebracht. Deze designwerkzaamheden werden overigens ook voordien reeds geruime tijd door Philips uitgevoerd. Thans is Philips Design een groot en gerenommeerd designbureaus met 475 employees en vestigingen in (onder meer) de Verenigde Staten, Hong Kong, Singapore, Frankrijk en Nederland.

2.2. Philips is houdster van een groot aantal woord- en beeldmerken, waaronder het Benelux woord/beeldmerk PHILIPS voor de klassen 1 t/m 4, 6 t/m 11, 14, 16 t/m

21, 25, 35 t/m 42 met registratienummer 496746. 2.3. Philips voert haar onderneming al meer dan een eeuw onder de handelsnaam Philips.

2.4. Philips is houdster van onder meer de domeinnamen philips.nl en philips.com. Onder deze laatste domeinnaam hangt het subdomein design.philips.com.

2.5. Kers voert een eenmanszaak welke diensten aanbiedt op het gebied van webdesign, e-commerce en internetmarketing via de website www.philipdesign.nl. Deze domeinnaam is door Kers op 25 april 2007 geregistreerd. Op voornoemde website wordt het teken Philip Design veelvuldig gebruikt, onder meer toegepast in het hiernaast afgebeelde logo.



2.6. Op de voornoemde website staat het adres van de eenmanszaak van Van Beek genoemd als contactadres van Philip Design. Ook het genoemde telefoonnummer komt overeen met het telefoonnummer van de eenmanszaak van Van Beek.

2.7. Voordat Kers zijn (web)diensten via de domeinnaam philip-design.nl ging aanbieden, hebben zij eerst geruime tijd de domeinnaam philips-design.nl gebruikt. Philips heeft gedaagden destijds gesommeerd deze domeinnaam over te dragen aan Philips vanwege inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten. Uiteindelijk is aan deze sommatie gehoor gegeven. Kers heeft daartoe de domeinnaam philips-design.nl aan Philips overgedragen.

2.8. Vervolgens heeft Kers dezelfde activiteiten voortgezet onder de naam Philip Design (dus Philips zonder 's'). Kers heeft tevens de onder 2.5 genoemde domeinnaam Philip-design.nl op zijn naam laten registreren.

2.9. Kers gebruikt het teken Philips Design nog steeds op zijn briefpapier, verwerkt in het hiernaast afgebeelde logo.



3. Het geschil

3.1. Philips vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

A. gedaagden te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op het Benelux woordmerk (registratienummer: 496746) en/of de ten processe bedoelde handelsnamen van Philips en/of daarmee overeenstemmende tekens met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere overtreding alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat gedaagden met de nakoming van dit verbod in gebreke blijven;

B. gedaagden te gebieden binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam www.Philip-design.nl

op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Philips, op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat gedaagden met de nakoming van dit gebod in gebreke blijven;

C. gedaagden te gebieden alle correspondentie en relevante stukken die zij op grond van het sub B gevorderde gebod aan derden hebben gestuurd, of van derden hebben ontvangen, binnen twee dagen na verzending of ontvangst aan de advocaat van Philips (mr. W.J.G. Maas, Howrey LLP, Amstelplein 1, 31ste verdieping, 1096 HA Amsterdam) te doen toekomen, op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat gedaagden met de nakoming van dit gebod in gebreke blijven; D. te bepalen dat de termijn als bedoeld in artikel 1019 i Rv drie maanden zal bedragen na de datum van het in dezen te wijzen vonnis;

E. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019 h Rv. 3.2. Kers voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen op grond van het feit dat het beweerdelijk inbreukmakende handelen onder meer plaatsvindt in dit arrondissement (artikel 4.6 BVIE).

4.2. Philips beroept zich primair op haar merkrecht met betrekking tot haar Beneluxmerk PHILIPS, met name beroept zij zich op artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. Zij stelt dat zij haar merk gebruikt voor onder meer dezelfde diensten als waarvoor Kers zijn teken Philip Design gebruikt en dat merk en teken overeenstemmen.

4.3. Philips Design omschrijft op haar site onder de domeinnaam design.philips.com de door haar te leveren dienst als *Design for New Media is about developing visual, animated and interactive narratives that articulate products, services, new concepts, applications scenarios, simulations and demonstrations. Design for the Internet is the art of creating and realizing concepts and final design specifications for Web architectures and Internet/Intranetenabled products and services. It also covers their expression in different Webrelated media, such as screen graphics, audio and Flash.*

4.4. Kers heeft niet betwist dat dit overeenstemt met de diensten die hij via zijn site met de domeinnaam philip-design aanbiedt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Philips haar merk PHILIPS dan ook voor diensten die gelijk zijn aan de diensten die Kers onder het teken philip-design aanbiedt.

4.5. De rechtbank stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE, de te hanteren maatstaf 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). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

4.6. In dit geval is het verschil tussen merk en teken gelegen in de toevoeging van het beschrijvende 'Design' en het weglaten van de letter 's'. Naar voorlopig oordeel zal het publiek dat kennisneemt van het teken philip daar gegeven de onbetwiste bekendheid van het merk PHILIPS wel haast automatisch de letter 's' bij denken en in elk geval tussen merk en teken verband veronderstellen. De toevoeging design doet daar niets aan af; versterkt de verwarring eerder omdat Philips ook met haar 'ontwerpafdeling' Philips Design een zekere bekendheid heeft verworven. De uitwisselbaarheid van Philips met of zonder 's' blijkt ook uit het gedrag van Kers. In het logo van zijn onderneming voert hij nog steeds het teken Philips Design, met een 's', daarnaast voerde hij eerst de domeinnaam philips-design.nl, waarna hij – na tot overdracht van die naam te zijn verplicht – de domeinnaam philip-design.nl in gebruik heeft genomen. De eerdere inbreuk op het merkrecht van Philips door gebruik van de domeinnaam het teken philips-design.nl vergroot het gevaar voor verwarring, dat in het bijzonder doordat Kers op zijn briefpapier nog het teken Philips Design is blijven gebruiken.

4.7. Dit tezamen voert voorshands tot de conclusie dat Kers inbreuk maakt op het Beneluxmerk PHILIPS van Philips. Dit rechtvaardigt een verbod op verdere inbreuk. De subsidiaire grondslagen – inbreuk op het handelsnaamrecht en onrechtmatige daad – welke Philips heeft aangevoerd kunnen bij die stand van zaken onbesproken blijven. Omdat de inbreuk ook wordt gemaakt met de domeinnaam zal Kers ook worden veroordeeld tot overdracht van de domeinnaam philip-design.nl aan Philips. Een dwangsom en een termijn ex artikel 1019 i Rv. zullen worden bepaald op de wijze zoals hierna verwoord.

4.8. Van Beek is in de procedure niet verschenen. Kers heeft ter zitting gesteld ook voor Van Beek een goed woordje te willen doen en heeft in dat verband aangevoerd dat Van Beek met zijn onderneming op hetzelfde adres is gevestigd als Kers, maar overigens geen bemoeienis heeft met de handel van Kers. Dit kan Van Beek als niet verschenen partij evenwel niet baten.

4.9. Ambtshalve overweegt de voorzieningenrechter dat de feiten genoemd onder 2.6 de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat Kers en Van Beek kantoordeleers zijn. Nu Philips niet meer dan dat heeft gesteld, heeft zij evenwel onvoldoende gesteld ter onderbouwing van enige inbreuk door Van Beek op het merkrecht of enig ander recht van Philips. De vorderingen jegens Van Beek zullen daarom worden afgewezen. Voor vergoeding van proceskosten aan Van Beek is geen aanleiding nu deze niet zijn gemaakt of gevorderd.

4.10. Kers wordt in het ongelijk gesteld en zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Philips heeft vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd en in dat verband een gespecificeerde

kostenopgave overgelegd ten bedrage van bedrag van € 7.582,52 excl. BTW.

4.11. Genoemd bedrag is ook aangewend in verband met de procedure tegen Van Beek. De kosten die Philips daarvoor heeft gemaakt behoeft Kers niet te vergoeden. Nu daartoe geen inlichtingen zijn verstrekt zal de voorzieningenrechter schatten welk deel van de kosten aan Van Beek zijn toe te rekenen en dat deel in mindering brengen. Dit deel wordt geschat op 20 %, zodat Kers zal worden veroordeeld tot betaling van proceskosten ten bedrage van, afgerond, €6.000.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wat betreft Van Beek:

5.1. wijst de vorderingen af;

wat betreft Kers;

5.2. beveelt Kers om binnen twee weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Benelux woordmerk (registratienummer: 496746) van Philips en/of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000 voor iedere overtreding alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Kers met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft;

5.3. beveelt Kers binnen twee weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam philip-design.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Philips, op straffe van een dwangsom van € 5.000 voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Kers met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft;

5.4. gebiedt Kers alle correspondentie en relevante stukken die hij op grond van het bevel sub 5.3 aan derden heeft gestuurd, of van derden ontvangt, binnen twee dagen na verzending of ontvangst aan de advocaat van Philips (mr. W.J.G. Maas, Howrey LLP, Amstelplein 1, 31ste verdieping, 1096 HA Amsterdam) te doen toekomen, op straffe van een dwangsom van € 1.000 voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Kers met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

5.5. veroordeelt Kers in de volledige kosten van de procedure, tot heden begroot op €6.000;

5.6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst af wat meer of anders gevorderd is;

5.8. bepaalt de termijn ex artikel 1019 i Rv op drie maanden na de dagtekening van dit vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 21 december 2007, in het bijzijn van de griffier.