

Vzgr Rb Dordrecht, 7 januari 2008, Residence v Jet Residence



MERKENRECHT

Overeenstemming

Hoge mate van overeenstemming

Tussen partijen staat niet ter discussie dat Residence als merk moet worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 BVIE. Tussen het merk en de naam Jet Residence (hierna ook: het teken) bestaat visuele gelijkenis nu Residence een dominant onderdeel van het teken is. Deze visuele gelijkenis wordt versterkt doordat de stilering van de letter R in het teken, zoals weergegeven als in het onder 2.5 door Publi Force aangevraagde beeldmerk en de daarmee overeenstemmende weergave op de omslag van het getoonde proefnummer, lijkt op die van de letter R in het onder 2.2 weergegeven beeldmerk van TTG. De auditieve gelijkenis is door Publi Force c.s. bestreden met de stelling dat het merk op Franse wijze moet worden uitgesproken en het teken op Engelse/Amerikaanse wijze. Die wijze van uitspraak valt echter niet zonder meer uit het merk en het teken af te leiden. Voorts heeft Residence in de Franse en Engelse/Amerikaanse taal dezelfde betekenis, te weten woon- of verblijfplaats, zodat ook sprake is van begripsmatige gelijkenis. Hetgeen Publi Force c.s. over de uitspraak van Residence in het merk en het teken hebben aangevoerd, laat derhalve onverlet dat een hoge

mate van overeenstemming tussen het merk en het teken bestaat.

Gevaar voor verwarring

aannemelijk dat het in aanmerkingen komende publiek aan het woon- en lifestyle Residence en het zakenreismagazine Jet Residence dezelfde herkomst zal toeschrijven of zal menen dat een verband daartussen bestaat

Niet weersproken is dat het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt en wel voor dezelfde waar als waarvoor het merk is gedeponneerd, zijnde een tijdschrift. Evenmin is weersproken dat beide tijdschriften glossy magazines zijn en dat Residence als merk voor tijdschriften sterk onderscheidend is. Dat Publi Force c.s., zoals zij hebben aangevoerd, zich, anders dan TTG richt, op de zakelijke reiziger, neemt niet weg dat aannemelijk is dat de doelgroepen van partijen elkaar overlappen. Beide tijdschriften zijn immers gericht op de moderne welgestelde wereldburger. Voorts is aannemelijk dat beide tijdschriften vaak in dezelfde verkooppunten en dezelfde schappen daarvan te vinden zullen zijn. Op grond van het vorenstaande is aannemelijk dat het in aanmerkingen komende publiek (zoals onder 4.2 gedefinieerd) aan het woon- en lifestyle Residence en het zakenreismagazine Jet Residence dezelfde herkomst zal toeschrijven of zal menen dat een verband daartussen bestaat. Dit geldt te meer nu het woon- en lifestylemagazine Residence regelmatig bijlagen uitbrengt, waarin speciaal aandacht aan reizen wordt besteed. De door Publi Force c.s. aangevoerde verschillen tussen het formaat, de omvang, de styling en de inhoud van de beide tijdschriften zijn in het licht van het vorenstaande onvoldoende om dit verwarringsgevaar weg te nemen.

Vindplaatsen: LJN: [BC3562](#)

Vzgr Rb Dordrecht, 7 februari 2008

(J.C. Halk)

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 73625 / KG ZA 08-15

Vonnis in kort geding van 7 februari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TELEGRAAF TIJDSCHRIFTENGROEP B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

procureur mr. V.J. Groot,

advocaat mr. A.A.A.C.M. van Oorschot te Amsterdam,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PUBLI FORCE B.V.,
gevestigd te Sliedrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNITED FORCE B.V.,
gevestigd te Sliedrecht,

gedaagden,

vertegenwoordigd door P.E. van der Heide, bijzonder gevolmachtigde.

Eiseres zal hierna TTG genoemd worden. Gedaagden zullen hierna respectievelijk Publi Force en United Force genoemd worden. Gedaagden tezamen zullen hierna Publi Force c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting van 24 januari 2008 kennis genomen van de volgende processtukken:

- de dagvaarding van 15 januari 2008,
- de pleitnota van TTG,
- de pleitnota van Publi Force c.s.,
- de door TTG overgelegde producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. TTG is uitgever van het tijdschrift Residence, dat wordt verkocht in Nederland en België en onder licentie wordt uitgegeven in Zweden. Dit tijdschrift is een glossy woon- en lifestylemagazine, dat aandacht besteedt aan interieur, tuinen, kunst en cultuur, shopping, reizen, gastronomie en lifestyle en zich richt tot de moderne wereldburger in de hogere welstandsklasse. Het tijdschrift Residence verschijnt 11x per jaar, heeft een oplage van 34.000 exemplaren en is thans in de 21ste jaargang. Het voert tweemaal per jaar de reisbijlage Tips&Travel en eenmaal per jaar de editie Residence in Design.

2.2. TTG heeft bij het Benelux Merkenbureau de volgende merken, alle voor (onder meer) tijdschriften, geregistreerd staan:

- het woordmerk RESIDENCE, gedeponeerd op 18 september 1998, met inschrijvingsnummer 631756;
- het woord/beeldmerk

 RESIDENCE

gedeponeerd op 23 januari 1989, met inschrijvingsnummer 459336.

2.3. TTG beschikt over een website onder de domeinnaam residence.nl. Deze wordt gebruikt voor het tijdschrift Residence.

2.4. Publi Force exploiteert een uitgeverij. Zij wil een tijdschrift onder de naam Jet Residence gaan uitgeven. Dit tijdschrift zal een glossy magazine zijn dat is bestemd voor de zakelijke reiziger.

2.5. Publi Force heeft op 25 oktober 2006 bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt een Gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het woordmerk JET RESIDENCE en het woord/beeldmerk

Jet Residence

TTG heeft oppositie ingesteld tegen beide depots. Inmiddels heeft Publi Force beide Gemeenschapsmerkaanvragen ingetrokken.

2.6. United Force is enig aandeelhouder en bestuurder van Publi Force. Zij heeft de domeinnamen jetresidence.nl, jetresidence.eu en jetresidence.com doen registreren. De aan deze domeinnamen gekoppelde

website vermeldt dat Publi Force c.s. in december 2007 met een grote reclamecampagne het zakenreismagazine Jet Residence zullen lanceren.

3. Het geschil

3.1. TTG vordert bij inleidende dagvaarding samengevat -:

1) Publi Force c.s. te gebieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de exclusieve merkrechten van TTG die voortvloeien uit de onder 2.2 vermelde merkregistraties, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken JET RESIDENCE dan wel ieder ander teken waarvan het element RESIDENCE deel uitmaakt, in verband met tijdschriften en daaraan verbonden soortgelijke waren en diensten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

2) United Force te bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen jetresidence.nl, jetresidence.eu en jetresidence.com en enig andere domeinnaam op haar naam die het element RESIDENCE omvat aan TTG over te dragen en al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen om niet en zonder enige restricties op naam wordt gezet van TTG, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

3) De termijn waarbinnen TTG op grond van artikel 1019i Rv. een bodemprocedure aanhangig dient te maken te stellen op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis;

4) Publi Force c.s. te veroordelen in de kosten van het geding, bestaande uit de volledige feitelijk door TTG gemaakte kosten.

3.2. Ter zitting heeft TTG meegedeeld haar vordering sub 2 te laten varen op voorwaarde dat Publi Force c.s. wordt bevolen, op straffe van verbeurte van een dwangsom, het gebruik van de bedoelde domeinnamen te staken en gestaakt te houden. Dit wordt verstaan als een wijziging van vordering sub 2 met die strekking.

3.3. TTG baseren hun vorderingen op de volgende stellingen.

Publi Force c.s. maken door hun gebruik van het teken JET RESIDENCE inbreuk op de merkrechten van TTG in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b-d van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE). Tevens levert het gebruik van dat teken door Publi Force c.s. een onrechtmatig daad jegens TTG op. Op grond van artikel 1019 Rv heeft TTG aanspraak op vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die zij heeft gemaakt.

3.4. Publi Force c.s. voeren verweer. De inhoud van hun verweer zal voor zover nodig hierna worden omschreven.

4. De beoordeling

4.1. Publi Force c.s. hebben woonplaats in het arrondissement van de rechtbank Dordrecht, zodat de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van artikel 4.6 BVIE bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

4.2. TTG beroept zich op de eerste plaats op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Ingevolge dat artikel 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 (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) 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, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk.

4.3. Tussen partijen staat niet ter discussie dat Residence als merk moet worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 BVIE. Tussen het merk en de naam Jet Residence (hierna ook: het teken) bestaat visuele gelijkenis nu Residence een dominant onderdeel van het teken is. Deze visuele gelijkenis wordt versterkt doordat de stileringswijze van de letter R in het teken, zoals weergegeven als in het onder 2.5 door Publi Force aangevraagde beeldmerk en de daarmee overeenstemmende weergave op de omslag van het getoonde proefnummer, lijkt op die van de letter R in het onder 2.2 weergegeven beeldmerk van TTG. De auditieve gelijkenis is door Publi Force c.s. bestreden met de stelling dat het merk op Franse wijze moet worden uitgesproken en het teken op Engelse/Amerikaanse wijze. Die wijze van uitspraak valt echter niet zonder meer uit het merk en het teken af te leiden. Voorts heeft Residence in de Franse en Engelse/Amerikaanse taal dezelfde betekenis, te weten woon- of verblijfplaats, zodat ook sprake is van begripsmatige gelijkenis. Hetgeen Publi Force c.s. over de uitspraak van Residence in het merk en het teken hebben aangevoerd, laat derhalve onverlet dat een hoge mate van overeenstemming tussen het merk en het teken bestaat.

4.4. Niet weersproken is dat het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt en wel voor dezelfde waar als waarvoor het merk is gedeponerd, zijnde een tijdschrift. Evenmin is weersproken dat beide tijdschriften glossy magazines zijn en dat Residence als merk voor tijdschriften sterk onderscheidend is. Dat Publi Force c.s., zoals zij hebben aangevoerd, zich, anders dan TTG richt, op de zakelijke reiziger, neemt niet weg dat aannemelijk is dat de doelgroepen van partijen elkaar overlappen. Beide tijdschriften zijn immers gericht op de moderne welgestelde wereldburger. Voorts is aannemelijk dat beide tijdschriften vaak in dezelfde

verkooppunten en dezelfde schappen daarvan te vinden zullen zijn.

4.5. Op grond van het vorenstaande is aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek (zoals onder 4.2 gedefinieerd) aan het woon- en lifestyle Residence en het zakenreismagazine Jet Residence dezelfde herkomst zal toeschrijven of zal menen dat een verband daartussen bestaat. Dit geldt te meer nu het woon- en lifestylemagazine Residence regelmatig bijlagen uitbrengt, waarin speciaal aandacht aan reizen wordt besteed. De door Publi Force c.s. aangevoerde verschillen tussen het formaat, de omvang, de styling en de inhoud van de beide tijdschriften zijn in het licht van het vorenstaande onvoldoende om dit verwarringsgevaar weg te nemen.

4.6. Uit dit alles volgt dat Publi Force c.s. met het gebruik van het teken Jet Residence voor tijdschriften en daaraan soortgelijke waren inbreuk maken op het merkrecht van TTG in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat dit ook heeft te gelden voor ieder ander teken dat het element RESIDENCE bevat kan niet worden aangenomen. De beantwoording van de vraag of daardoor verwarring wordt gewekt laat zich immers niet van te voren voorspellen, nu dat afhankelijk is van alle relevante omstandigheden als hiervoor is weergegeven.

4.7. Niet betwist is dat de domeinnamen jetresidence.nl, jetresidence.eu en jetresidence.com waaraan een website is gekoppeld waarop mededelingen over dat zakenreismagazine Jet Residence worden gedaan een gebruik van het teken is voor soortgelijke waar als waarvoor het merk is geregistreerd. Dit gebruik van het teken dient derhalve eveneens als een inbreuk op het merkrecht van TTG in de zin van artikel lid 1 sub b BVIE te worden aangemerkt.

4.8. Op grond van het vorenstaande zullen vorderingen sub 1 en 2 als na te melden worden toegewezen. Daarbij zal de gevorderde dwangsom worden gematigd en aan een maximum worden gebonden.

4.9. Nu de toe te wijzen vordering een voorlopige maatregel vormt als bedoeld in artikel 50 lid 1 TRIPs-Verdrag, moet ingevolge artikel 1019i Rv een redelijke termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Deze zal overeenkomstig de op dat punt niet bestreden vordering van TTG op na te melden termijn worden bepaald.

4.10. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Publi Force c.s. worden veroordeeld in de proceskosten, waarbij TTG op grond van artikel 1019h Rv recht heeft op vergoeding van redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die zij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. TTG stelt dat haar feitelijk en volledige advocaatkosten ? 13.286,22 inclusief BTW bedragen. Niet gesteld is dat TTG de BTW niet kan verrekenen. Derhalve kan niet worden ingezien dat het redelijk is Publi Force c.s. met de BTW over de advocaatkosten ad € 2.121,34 te belasten. Voor het overige komen de gestelde advocaatkosten, gelet op de ingewikkeldheid van de zaak en het gedeclareerde aantal uren en uurtarief, redelijk voor, hetgeen Publi Force

c.s. overigens ook niet hebben bestreden. De kosten aan de zijde van TTG worden derhalve begroot op:

- dagvaarding € 71,80
 - vast recht 251,00
 - salaris advocaat/procureur 11.164,88
- Totaal € 11.487,68.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

beveelt Publi Force c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de exclusieve merkrechten van TTG, die voortvloeien uit de onder 2.2 genoemde merkregistraties, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken JET RESIDENCE in verband met tijdschriften en daaraan soortgelijke waren en diensten;

beveelt Publi Force c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnamen jetresidence.nl, jetresidence.eu en jetresidence.com te staken en gestaakt te houden;

bepaalt dat Publi Force c.s. een dwangsom zullen verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat zij in gebreke zullen blijven aan (een van) de voormelde bevelen te voldoen, zulks tot een maximum van € 250.000,-;

bepaalt de termijn waarbinnen TTG op grond van artikel 1019i Rv de hoofdzaak aanhangig dient te maken op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis;

veroordeelt Publi Force c.s. in de kosten van het geding, op de voet van artikel 1019h Rv tot op heden aan de zijde van TTG vastgesteld op ? 11.487,68;

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

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en in het openbaar uitgesproken op 7 februari 2008.
