

Rb Den Bosch, 21 april 2008, MF Beheer v My Global Factory



OVEREENKOMSTENRECHT

Vaststellingsovereenkomst

Beroep op dwaling ter zake van vaststellingsovereenkomst faalt

Vast staat dat tussen partijen op 10 januari 2007 een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen ter vermijding van rechtsonzekerheid en ter voorkoming van mogelijke merkenrechtelijke geschillen. Met de vaststellingsovereenkomst is derhalve een nieuwe rechtstoestand vastgesteld die partijen bindt. De rechter dient de dwalingsregeling in geval van een vaststellingsovereenkomst terughoudend toe te passen. Partijen kunnen in beginsel geen beroep doen op dwaling terzake van hetgeen waarover juist werd getwist of onzekerheid bestond. Indien het al zo zou zijn dat My Global Factory B.V. de overeenkomst niet zou zijn aangegaan bij een juiste voorstelling van zaken in die zin dat zij zich ten tijde van de onderhandelingen niet zou hebben gerealiseerd dat haar werkzaamheden slechts vallen in de klassen 9 en 16 en niet in de klassenaanduidingen 35) 38, 41 en 42 waarvoor MF Beheer B.V. haar merk had gedeponereerd (en daargelaten of dat inderdaad zo is: MF Beheer B.V. heeft gemotiveerd onderbouwd dat de aangeboden diensten van My Global Factory B.V. wèl in klasse 42 vallen) dan nog dient deze rechtswaaling ingevolge artikel 6:228 lid 2 laatste volzin naar de in het verkeer geldende opvattingen en

de omstandigheden van het geval voor haar rekening te blijven omdat My Global Factory B.V. merkenrechtelijk juridisch advies had ingewonnen en tevens ruggespraak heeft gehad met haar moederbedrijf in Duitsland. Het beroep van My Global Factory B.V. op vernietiging van de vaststellingsovereenkomst wegens dwaling, faalt mitsdien.

PROCESRECHT

Proceskosten

Nu het onderhavige geschil nog slechts zeer ten dele aan te merken is als een merkenrechtelijk geschil doch veeleer de nakoming van een vaststellingsovereenkomst inhoudt, ziet de voorzieningenrechter beperkt ruimte voor een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv en zal deze doen opgaan in een ruimere "gewone" proceskostenveroordeling.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Den Bosch, 21 april 2008

(J.H.W. Rullmann)

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

Zaaknummer/rolnummer: 171546 / KG ZA 08-121

Vonnis in kort geding van 21 april 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MF BEHEER B.V.

gevestigd te Breukelen,

eiseres,

procureur mr. T.P. Huizinga,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MY GLOBAL FACTORY B.V.,

gevestigd te Helmond,

gedaagde,

advocaat mr. D. Levinson-Arps te Amsterdam.

Partijen zullen hierna MF Beheer B.V. en My Global Factory B.V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van MF Beheer B.V.

- de pleitnota van My Global Factory B.V.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. MF Beheer B.V. is rechthebbende op het woordmerk "MYFACTORY". Het depot van 21 februari 2002 is geregistreerd in de registers van het Benelux Merkenbureau voor waren en diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42 onder nummer 0696450.

2.2. Onder voornoemd woordmerk worden diensten aangeboden op het gebied van automatisering en bedrijfsorganisatorische advisering. De betreffende diensten worden onder meer via internet aangeboden

via een website met de domeinnaam www.myfactory.nl.

2.3. My Global Factory B.V. is de Nederlandse vestiging van Myfactory Software GmbH., gevestigd te Duitsland en biedt onder meer softwareproducten en automatiseringsdiensten via internet aan onder het teken "MYFACTORY" en bedient zich van de domeinnaam www.myglobalfactory.nl en www.myfactory-nl.com. De softwareproducten en diensten worden onder verschillende namen vermarkt, zoals "MyFactory BusinessManager", "MyFactory.B2B", "MyFactory.CRM", "MyFactory.ERP", en "MyFactory.PPS".

2.4. Op 8 november 2006 heeft MF Beheer B.V. My Global Factory B.V. erop geattendeerd dat zij merkinbreuk pleegt op de rechten die MF Beheer B.V. heeft op het woordmerk "MYFACTORY" en dat gelet op de vergelijkbare diensten en producten die beide bedrijven op dezelfde markt aanbieden gevaar voor verwarring ontstaat bij het relevante publiek.

My Global Factory B.V. wordt gesommeerd met onmiddellijke ingang het gebruik van de url www.myfactory-nl.com en de benaming "MYFACTORY" op internet en op welke manier dan ook, te staken en gestaakt te houden.

2.5. Op 15 december 2006 heeft een bespreking (door partijen aangeduid als het "goudreinetoverleg") tussen partijen plaatsgevonden om tot een oplossing te komen, hetgeen heeft geresulteerd in een schriftelijke bevestiging van het bureau "de Merkenman" aan My Global Factory B.V. van de gemaakte afspraken van 10 januari 2007 die door beide partijen wordt gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst:

Staken van het gebruik van de bedrijfsnaam

Met ingang van 1 mei 2007 staakt u het gebruik van het merk MY FACTORY als bedrijfsnaam in de Benelux. Dit betekent dat u de handelsnaam MY FACTORY en de url's: myfactoxy.nl, myfactory.be en myfactory.lu niet langer zult gebruiken. U zult deze ook niet opnieuw in gebruik nemen. Hetzelfde geldt voor alle andere manieren waarop u gewend was het merk MY FACTORY te gebruiken.

Staken van het gebruik van de productnaam

Met ingang van 1 juli 2007 staakt u het gebruik van het merk MY FACTORY ter onderscheiding van de producten die u in de Benelux op de markt brengt. Ook dit gebruik zult u gestaakt houden.

2.6. Bij brief van 18 oktober 2007 heeft de advocaat van My Global Factory B.V. aan MF Beheer B.V. bericht dat voornoemde overeenkomst door My Global Factory B.V. wordt vernietigd wegens dwaling en dat zij zich met onmiddellijke ingang niet meer aan de gemaakte afspraken zal houden.

2.7. My Global Factory B.V. heeft het gebruik van het woordmerk "MYFACTORY" blijkens haar internetsites weer hervat.

3. Het geschil

3.1. MF Beheer B.V. vordert samengevat - na vermeerdering van eis - en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. My Global Factory B.V. te gebieden onmiddellijk na de betekening van het in deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het teken "MYFACTORY" of enig ander met het merk "MYFACTORY" overeenstemmend teken, waaronder in ieder geval begrepen het teken "MYFACTORY":

- voorafgegaan door een blauwe cirkel met wit pijltje en;

- met het verticaal geplaatste woord "global" tussen het woord "MY" en het woord "FACTORY";

II. My Global Factory B.V. te gebieden om binnen drie werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis voor de aaneengesloten duur van twee maanden een rectificatie op de introductiepagina van de website met de domeinnaam www.myglobalfactory.nl te plaatsen (...);

III. Gedaagde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000, - voor iedere dag, of gedeelte daarvan, dat gedaagde in gebreke blijft te voldoen aan de onder I. en II. genoemde veroordelingen;

IV. Gedaagde te veroordelen om tegen behoorlijke bewijs van kwijting aan eiseres te voldoen de som van € 10.000, - ten titel van voorschot op de aan eiseres toekomende schadevergoeding wegens inbreuk op de merkrechten van eiseres;

V. Gedaagde op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in alle kosten van de procedure, met inbegrip van de kosten voor rechtsbijstand;

VI. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden;

VII. Gedaagde te veroordelen om binnen tien werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, aan de raadsman van eiseres, een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van:

a. de namen van alle afnemers aan wie de gedaagde onder het teken "MYFACTORY" softwareproducten heeft verstrekt (...);

b. de door gedaagde onder het teken MYFACTORY of een daarmee overeenstemmend teken behaalde omzet en winst met de verkoop van de desbetreffende softwareproducten en diensten (...).

MF Beheer B.V. legt aan deze vordering - voorzover voor de beoordeling van het geschil relevant - ten grondslag:

3.1.1. Op 10 januari 2007 is tussen partijen een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen en My Global Factory B.V. dient de gemaakte afspraken simpelweg na te komen: "Afspraak is afspraak".

3.1.2. Het beroep op dwaling dient te falen nu de onderhandelingen die hebben geleid tot de vaststellingsovereenkomst juist zijn gemaakte om een einde te maken aan het geschil en My Global Factory B.V. terzake het merkenrecht juridisch advies had ingewonnen, zodat geen sprake geweest kan zijn van een onjuiste voorstelling van zaken.

3.1.3. De schending van de vaststellingsovereenkomst, althans van de merkrechten is opzettelijk en flagrant. MF Beheer B.V. lijdt hierdoor schade omdat sprake is van verwarring en aantasting van de exclusiviteit van haar merk.

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

4. De beoordeling

4.1. Het meest verstrekkende verweer van My Global Factory B.V. is dat zij heeft gedwaald ten tijde van de vaststellingsovereenkomst. Zij stelt dat van inbreuk op het merkrecht van MF Beheer B.V. geen sprake is omdat My Global Factory B.V. het teken "MYFACTORY" enkel voor software gebruikt in de klassen 9 en 16 en niet voor de waren en diensten waarvoor MF Beheer B.V. het woordmerk heeft ingeschreven in de registers van het Benelux Merkenbureau, te weten waren en diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42. De vaststellingsovereenkomst zou bij een juiste voorstelling van zaken niet zijn gesloten. Dienaangaande wordt overwogen:

4.1.1. Vast staat dat tussen partijen op 10 januari 2007 een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen ter vermijding van rechtsonzekerheid en ter voorkoming van mogelijke merkenrechtelijke geschillen. Met de vaststellingsovereenkomst is derhalve een nieuwe rechtstoestand vastgesteld die partijen bindt. De rechter dient de dwalingsregeling in geval van een vaststellingsovereenkomst terughoudend toe te passen. Partijen kunnen in beginsel geen beroep doen op dwaling terzake van hetgeen waarover juist werd getwist of onzekerheid bestond.

4.1.2. Indien het al zo zou zijn dat My Global Factory B.V. de overeenkomst niet zou zijn aangegaan bij een juiste voorstelling van zaken in die zin dat zij zich ten tijde van de onderhandelingen niet zou hebben gerealiseerd dat haar werkzaamheden slechts vallen in de klassen 9 en 16 en niet in de klassenaanduidingen 35) 38, 41 en 42 waarvoor MF Beheer B.V. haar merk had gedeponereerd (en daargelaten of dat inderdaad zo is: MF Beheer B.V. heeft gemotiveerd onderbouwd dat de aangeboden diensten van My Global Factory B.V. wél in klasse 42 vallen) dan nog dient deze rechtsdwaling ingevolge artikel 6:228 lid 2 laatste volzin naar de in het verkeer geldende opvattingen en de omstandigheden van het geval voor haar rekening te blijven omdat My Global Factory B.V. merkenrechtelijk juridisch advies had ingewonnen en tevens ruggespraak heeft gehad met haar moederbedrijf in Duitsland.

4.1.3. Het beroep van My Global Factory B.V. op vernietiging van de vaststellingsovereenkomst wegens dwaling, faalt mitsdien.

4.2. Voorshands is voldoende aannemelijk is geworden dat My Global Factory B.V. in strijd met de vaststellingsovereenkomst van 10 januari 2007 gebruik maakt van het aan MF Beheer B.V. toebehorende woordmerk: "MYFACTORY". De vorderingen I. en II. van MF Beheer B.V. worden derhalve gedragen door de tussen partijen tot stand gekomen vaststellingsovereenkomst. Deze vorderingen zullen als na te melden worden toegewezen met de volgende nuancering ten aanzien van vordering II.

Aan onder II. gevorderde rectificatie zal de rechter één zin toevoegen, om het naast elkaar blijven voortbestaan van de aanduidingen "myfactory" en "my global factory" begrijpelijk te doen zijn.

4.3. Dat My Global Factory B.V. tevens het gebruik van de blauwe cirkel met wit pijltje (de "play-button") en het woord "global" tussen het woord "MY" en "FACTORY" dient te staken voert te ver. De play-button wordt nergens door MF Beheer B.V. gebruikt en draagt dus zelfs bij aan het onderscheidend vermogen van de wijze waarop My Global Factory B.V. zich met haar naam profileert. Bovendien gaat het in casu niet over dit onderscheidende beeldelement. Dit onderdeel van vordering II. wordt afgewezen.

4.4. Met betrekking tot het woord "global" tussen het woord "MY" en "FACTORY" wordt overwogen:

4.4.1. Gegeven het verregaand beschrijvend karakter van het zwakke merk "MYFACTORY" is het My Global Factory B.V. toegestaan de aanduiding "myglobalfactory" te gebruiken, zij het niet op de wijze zoals zij doet, te weten het wordelement "global" in minuscule letters en vrijwel onleesbaar, verticaal tussen de woorden "MY" en "FACTORY". Dat is een doorzichtige poging om verwarring te stichten die haar mitsdien in strijd brengt met de bepalingen en strekking van de vaststellingsovereenkomst.

4.4.2. Ter voorkoming van die verwarring en om recht te doen aan het beginsel dat een andersluidend ander merk ook als anders moet worden herkend, dient My Global Factory B.V. ervoor zorg te dragen dat het wordelement "global" in dezelfde of grotere corpsgrootte weergegeven wordt als de wordelementen "my" en "factory" en in een voldoende van de achtergrond afwijkende letterkleur om duidelijk zichtbaar te zijn.

4.5. De ter versterking van de gevraagde veroordeling gevorderde dwangsom (vordering III.) zal tot een lager bedrag eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat deze zal worden beperkt als na te melden en dat hieraan een rechterlijke matigingsbevoegdheid van na te melden inhoud zal worden verbonden.

4.6. Vordering IV. strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat. MF Beheer B.V. vordert deze betaling ten titel van een voorschot wegens aan haar toekomende schadevergoeding wegens inbreuk op de merkrechten. MF Beheer B.V. heeft de gestelde schade voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt om toewijzing in kort geding te kunnen bewerkstelligen. Deze vordering zal worden afgewezen.

4.7. Toewijzing van vordering VII. is gelet op het voormelde evenmin aan de orde.

Bovendien is niet gebleken van enige spoedeisendheid. MF Beheer B.V. zal zich voor de vorderingen IV. en VII. desgewenst tot de bodemrechter moeten wenden.

4.8. Nu het onderhavige geschil nog slechts zeer ten dele aan te merken is als een merkenrechtelijk geschil doch veeleer de nakoming van een vaststellingsovereenkomst inhoudt, ziet de voorzieningenrechter beperkt

ruimte voor een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv en zal deze doen opgaan in een ruimere "gewone" proceskostenveroordeling.

4.9. My Global Factory B.V. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt My Global Factory B.V. om binnen 8 dagen na de betekening van het in deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het woord "MY FACTORY" of enig ander met het woord "MYFACTORY" overeenstemmend teken, daaronder begrepen het gebruik van het merk "myglobalfactory" indien daarin het wordelement "global" niet in minstens dezelfde corpgrootte als de wordelementen "my" en "factory" en in een voldoende onderscheidende kleur wordt weergegeven;

5.2. beveelt My Global Factory B.V. om binnen drie werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis voor de aaneengesloten duur van twee maanden een rectificatie op de introductiepagina van de website met de domeinnaam www.myglobalfactory.nl te plaatsen, welke rectificatie tenminste 30 seconden zichtbaar dient te blijven, in een rood kader, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met de aanhef het woord "rectificatie" in lettergrootte 36 en de overige tekst van de rectificatie in lettergrootte 18, een en ander goed zicht- en leesbaar met uitsluitend de volgende inhoud:

BELANGRIJK BERICHT

Bij vonnis in kort geding van 21 april 2008 heeft de voorzieningenrechter te 's-Hertogenbosch geoordeeld dat het ons niet is toegestaan om het woord "myfactory" als aanduiding voor ons bedrijf of om te producten te gebruiken aangezien wij hierdoor afspraken schenden die wij hebben gemaakt met MF Beheer en inbreuk maken op de rechten van MF Beheer B.V. op het merk "MYFACTORY".

Er bestaat geen verband tussen ons bedrijf en het bedrijf van MF Beheer B.V. en tussen hun en onze producten, die zij onder het merk "MYFACTORY" op de markt brengen en wij onder de naam "My Global Factory".

5.3. bepaalt dat My Global Factory B.V. voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1. en 5.2. bepaalde, aan MF Beheer B.V. een dwangsom verbeurt van tweeduizend euro (€ 2.000,00) tot een maximum van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);

5.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

5.5. veroordeelt My Global Factory B.V. in de proceskosten, aan de zijde van MF Beheer B.V. tot op heden begroot op € 4.336,80 , waarvan € 336,80 verschotten en € 4.000,00 salaris;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2008.