

Vzgr Rb Den Haag, 25 juni 2008, Solatube v Atlas-Acomfa



v



MERKENRECHT

Vermoeden geldigheid Gemeenschapsmerk
Zolang geen vordering tot nietigverklaring bij BHIM is ingesteld brengt het vermoeden van geldigheid (art. 95(1) GMeVo) mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het merk.

De voorzieningenrechter merkt op dat krachtens het bepaalde in artikel 95 lid 1 GMeVo de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast, omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen. Indien Atlas-Acomfa meent dat er reden is voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk, kan zij bij het in de verordening bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen. Zolang dat niet is gebeurd brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze

procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het merk.

Inbreuk Solar tube op merk Solatube – art. 9(1)(b) GMeVo

Voorshands wordt geoordeeld dat de tekens ‘Solar tube’ in hoge mate zowel auditieve, visuele als begripsmatige overeenstemming vertonen met het merk SOLATUBE. Nu de tekens bovendien worden gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, moet voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek in de hiervoor bedoelde zin worden gevreesd.

Gelet op de aard van het product moet als relevant publiek worden beschouwd architecten, aannemers en soortgelijke professionele partijen.

RECLAMERECHT

Geen misleidende vergelijkende reclame
voorshands geoordeeld dat de door gedaagden gemaakte reclame niet onrechtmatig jegens Solatube is.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 29, p. 131.

Vzgr Rb Den Haag, 25 juni 2008

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK ‘S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 309372 / KG ZA 08-492

Vonnis in kort geding van 25 juni 2008

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

SOLATUBE INTERNATIONAL INC.,

gevestigd te Californië, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten mr. C.S. Mastebroek en mr. L. Kroon te

Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATLAS-ACOMFA B.V.,

gevestigd te Noordwijkerhout,

gedaagde in conventie,

procureur mr. I.P. Barneveld,

2. de vennootschap naar vreemd recht SOLAR PROJECT S.R.L.,

gevestigd te Cocquio Trevisago, Italië,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaten mr. J.C.H. van Manen en mr. Y.O. Jansen te

Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Solatube,

Atlas-Acomfa en Solar Project.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 29 april 2008 heeft Solatube Atlas-Acomfa en Solar Project gedagvaard om op 11 juni

2008 ter openbare terechtzitting van deze rechtbank 's-Gravenhage te verschijnen. Solatube heeft haar dagvaarding vergezeld doen gaan van 36 producties. Atlas-Acomfa en Solar Project hebben 18 respectievelijk 11 producties overgelegd.

1.2. De advocaten van Solatube hebben de vorderingen aan de hand van een pleitnotitie en de producties nader toegelicht. Atlas-Acomfa en Solar Project hebben aan de hand van pleitnotities en de producties verweer gevoerd bij monde van hun advocaten en hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen. Ter zitting hebbende advocaten van Atlas-Acomfa en Solar Project verklaard elkaars verweren met betrekking tot het merkenrecht respectievelijk de misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame integraal over te nemen voor zover ter zitting niet anders is aangegeven.

1.3. Solar Project heeft op 9 juni 2008 een eis in reconventie aangekondigd. Op 10 juni 2008 heeft zij een gewijzigde eis in reconventie aan de rechtbank en de wederpartij toegestuurd, die in een tijdsbestek van minder dan 24 uur voorafgaand aan de zitting is ontvangen. Solatube heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen deze laatste vordering, waaraan deels andere feiten ten grondslag zijn gelegd. Zij heeft gesteld dat zij gezien het korte tijdsbestek zich niet op de gewijzigde eis heeft kunnen voorbereiden. Solatube heeft verklaard evenwel geen bezwaar te hebben tegen de in deze akte geformuleerde vordering tot bepaling van een dwangsom. Gelet op de mogelijkheid van Solar Project om de gewijzigde eis in reconventie tijdig op voorhand mee te delen, heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de gewijzigde eis in strijd is met de eisen van een behoorlijke procesorde. De voorzieningenrechter heeft de gewijzigde vordering geweigerd, zulks behoudens de daarin geformuleerde dwangsomvordering. Solar Project heeft daarop de eerder aangekondigde eis in reconventie gehandhaafd, zodat daarvan is uit te gaan.

1.4. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Solatube is een producent van daglichttransportsystemen en brengt sinds 1990 een dergelijk systeem onder het merk SOLATUBE op de Australische en Amerikaanse markt. Vanaf eind jaren negentig worden de SOLATUBE daglichttransportsystemen ook direct naar Europa en de rest van de wereld gedistribueerd. In de Benelux brengt Solatube haar producten via haar exclusieve distributeur genaamd Techcomlight B.V. op de markt. In Italië worden deze producten door Infinity Motion S.R.L. (hierna te noemen: "Infinity Motion") op de markt gebracht.

2.2. Een daglichttransportsysteem (hiernaast afgebeeld) bestaat enerzijds uit een koepel, die op het dak van een gebouw wordt geplaatst en die zonlicht opvangt, en anderzijds een buissysteem dat het licht naar de onderliggende ruimte in het gebouw leidt met als gevolg dat deze ruimte met daglicht wordt verlicht.



2.3. Solatube is houdster van de volgende drie merkregistraties:

- het Gemeenschapswoordmerk 'SOLATUBE', geregistreerd op 3 maart 2000 onder nummer 000756643 voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37, onder meer voor de waar 'skylights';
- onderstaand Gemeenschapswoord-/beeldmerk, geregistreerd op 10 mei 2001 onder nummer 000756668, eveneens voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37;

SOLATUBE

- het Beneluxwoordmerk 'SOLATUBE', gedeponeerd op 25 oktober 2007 onder nummer 0831868 voor waren en diensten in de zelfde klassen.

2.4. Solar Project is eveneens producent van daglichttransportsystemen en brengt onder het merk SOLARSPOT een soortgelijk systeem als Solatube op de markt. Atlas-Acomfa is distributeur van de producten van Solar Project in Nederland.

2.5. Op verzoek van een potentiële afnemer van Infinity Motion is op 18 juli 2006 in Settimo Milanese in het noorden van Italië met de beide daglichttransportsystemen een vergelijkende test uitgevoerd. Een tweetal deskundigen, ingeschakeld door Solar Project en Infinity Motion, hebben de verlichtingswaarden van beide daglichttransportsystemen gemeten en naar aanleiding van deze test ieder een rapport opgesteld.

2.6. Atlas-Acomfa heeft een website met de domeinnaam atlasacomfa.nl. Op deze website worden onder meer SOLARSPOT daglichttransportsystemen aangeboden. Solar Project is houdster van de domeinnaam solarspot.nl, die doorlinkt naar de website van Atlas-Acomfa. Solar Project heeft daarnaast een eigen website, die bereikbaar is via de domeinnamen solarspot.it en solarspot.eu.

2.7. In januari 2008 stond op de website van Atlas-Acomfa de navolgende tekst.

*OVER ONZE NAAM IS SOMS VERWARRING.
MAAR ONZE TOPPOSITIE IS ONBETWIST.*

Solatube. Zo wordt Solarspot af en toe wel genoemd. Niet helemaal onlogisch. Onze daglichtsystemen bestaan uit buizen. Tubes, dus. Buizen die het zonlicht tot in elke ruimte brengen. Dan ligt Solartube voor de hand. Maar omdat we iets bijzonders te bieden hebben,

kozen we voor een meer bijzondere naam. Het bijzondere van Solarspot komt op allerlei manieren tot uiting. Zo is ons assortiment breder dan van wie ook. En zeker breder dan van onze collega's die een naam hebben die wel wat op Solartube lijkt...

(...)

Maak geen fouten, kies voor Solarspot

De naam Solartube, die bestaat niet. Maar uw 'tikfoutje' heeft u toch mooi op het spoor gezet van Solarspot. Gaat het om daglichtsystemen, dan is dit de enige naam die u hoeft te onthouden. Tenminste, als u op zoek bent naar bredere keuze, slimmere techniek, meer lichtopbrengst en lagere kosten. (...)

2.8. In de rubriek 'nieuws' stond de volgende tekst.

Test: SOLARSPOT 50% meer lichtopbrengst!!

Een vergelijkende test heeft uitgewezen dat de SOLARSPOT 50% meer licht geeft dan de SOLATUBE. Bij deze test in Italië hebben Solatube International en Solarproject (producent van de Solarspot) hun eigen expert benoemd die toezicht hield op de testprocedures. Beide partijen zijn vooraf akkoord gegaan met de publicatie van de resultaten wat de uitkomst ook zou zijn. De test resultaten kunt u nalezen in het PDF die u hier kunt downloaden.

2.9. Bij brief van 22 januari 2008 heeft Solatube Atlas-Acomfa bericht dat het zonder toestemming gebruik maken van het teken 'Solartube' op de website met domeinnaam atlasacomfa.nl inbreuk maakt op haar merkrechten. Daarnaast heeft zij bericht dat Atlas-Acomfa onrechtmatig jegens haar handelt door het plaatsen van misleidende mededelingen en ongeoorloofde vergelijkende reclame op haar website. Solatube heeft Atlas-Acomfa gesommeerd het gebruik van de inbreukmakende tekens en de misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

2.10. Atlas-Acomfa heeft mede naar aanleiding van deze brief de betreffende teksten vanaf februari 2008 diverse keren aangepast. De teksten luiden ten tijde van dit kort geding als volgt:

SOLARSPOT ONBETWIST AAN DE TOP.

'Solar tube'. Zo wordt de Solarspot af en toe wel genoemd. Niet helemaal onlogisch. Ons systeem bestaat uit buizen. Tubes dus. Buizen die het zonlicht tot in elke ruimte brengen. Dan ligt solar tube voor de hand. Maar omdat we iets bijzonders te bieden hebben, kozen we voor een bijzondere naam. Het bijzondere van Solarspot komt op allerlei manieren tot uiting. Zo is ons assortiment breder dan van wie ook. Meer licht, minder kosten.

Solarspot biedt de keuze uit buizen in maar liefst vier diameters: 250 , 375, 530 en 650 mm, De reflectietechniek in al deze buizen is ongekend hoog. Niet minder dan 99,5% van het licht wordt gereflecteerd in onze buizen en bochten. Nog een voordeel: de uitgekende montage. Dit is het resultaat van de ruim 30 jaar ervaring die in moederbedrijf Atlas Acomfa is opgebouwd. En tenslotte: Uit een vergelijkende test met een andere aanbieder van solar tube producten is gebleken dat een SOLARSPOTSysteem met twee buizen en twee bochten in de gegeven testomstandigheden 50% meer lichtop-

brengst geeft dan eenzelfde systeem van andere aanbieders! (voor meer hierover, zie elders op deze website)

Kies voor Solarspot

Gaat het om daglichtsystemen, dan is Solarspot de enige naam die u hoeft te onthouden. Tenminste, als u op zoek bent naar bredere keuze, slimmere techniek, meer lichtopbrengst en lagere kosten'.

(...)

Vergelijkende test SOLARSPOT – SOLATUBE

Op 18 juli 2006 is een vergelijkende test uitgevoerd in Settimo Milanese in het noorden van Italië tussen twee lichtbuisystemen van SOLARSPOT en SOLATUBE. Bij deze test hebben Infinity Motion (distributeur Solatube in Italië) en Solarproject (producent van de Solarspot) hun eigen expert benoemd die toezicht hield op de testprocedures. Beide partijen zijn vooraf akkoord gegaan met de publicatie van de resultaten. Bij het Solatube systeem werd gemiddeld 61,3 lux gemeten en bij het Solarspot systeem 92,2 lux. Het Solarspot systeem gaf dus in die testomstandigheden gemiddeld 53,8% meer licht door dan het Solatube systeem. De volledige beschrijving van de test en alle meet resultaten kunt u nalezen in het rapport van de deskundige van Solar Project dat u hier als PDF (1520 kB) kunt downloaden. Tussen partijen bestaat momenteel discussie over de uitleg van die resultaten. Een kopie van het rapport van de deskundige van Infinity Motion kan bij ons worden opgevraagd. Solarspot erkent dat het hier gaat om een specifieke test die beoordeeld moet worden naar de omstandigheden van het geval, Solarspot gaat echter graag de uitdaging aan om de test in laboratoriumomstandigheden te herhalen.

2.11. Het rapport van de deskundige van Solar Project wordt ook op de website van Solar Project beschikbaar gesteld.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Solatube vordert in conventie na wijziging van de eis – kort samengevat – dat de voorzieningenrechter uitvoerbaar bij voorraad Atlas-Acomfa en Solar Project:

- a) zal bevelen om met onmiddellijke ingang iedere verdere inbreuk op de Gemeenschapsmerken en het Beneluxmerk op de websites van Atlas-Acomfa en Solar Project te staken en gestaakt te houden,
- b) zal gebieden om alle zoekmachines waar de websites zijn aangemeld aan te schrijven met het verzoek hun bestand te schonen, zodanig dat de zoekterm Solatube dan wel Solartube geen verwijzing naar de deze websites zal opleveren,
- c) zal bevelen de misleidende en ongeoorloofde vergelijkende mededelingen van de websites te verwijderen,
- d) zal bevelen om alle onrechtmatig geachte mededelingen te rectificeren en
- e) zal veroordelen om het rapport van de deskundige van Solar Project niet langer te verspreiden met veroordeling tot opgave van aanvragen die zijn ontvangen naar aanleiding van het testrapport, dat alles op straffe van een dwangsom. Solatube vordert daarenboven de hoofdelijke veroordeling van Atlas-Acomfa en Solar

Project in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten volledige proceskosten en bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden.

3.2. Solatube legt aan haar vorderingen, voor zover van belang, ten grondslag dat Atlas- Acomfa en Solar Project met het gebruik van de tekens Solartube en Solar tube inbreuk maken op haar merkrechten. Solatube stelt verder dat Atlas-Acomfa en Solar Project zich met de teksten op de website en door het beschikbaar maken van het rapport schuldig maken aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194 respectievelijk artikel 6:194a B.W.

3.3. Atlas-Acomfa en Solar Project voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie

3.3. Solar Project vordert in reconventie – kort samengevat – een bevel tot het staken en gestaakt houden van iedere mededeling waarmee wordt gesuggereerd dat het daglichttransportsysteem van Solatube meer lichtopbrengst heeft dan het daglichttransportsysteem van Solar Project en/of dat het daglichttransportsysteem van Solatube (al dan niet wereldwijd) de hoogste lichtopbrengst heeft, dat alles op straffe van een dwangsom, alsmede de veroordeling van Solatube in de proceskosten.

3.4. Solar Project legt aan haar reconventionele vordering te grondslag dat Solatube in reclame-uitingen, te weten een tweetal door Solatube overgelegde Nederlandstalige advertenties, de claim ‘Wereldwijd de hoogste lichtopbrengst’ gebruikt. Deze reclame-uitingen zijn naar zij meent misleidend in de zin van artikel 6:194 B.W.

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

4. De beoordeling de bevoegdheid en spoedeisendheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Solatube zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 en lid 4 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMeVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van deze vorderingen kennis te nemen.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevoegd, omdat Atlas-Acomfa in het arrondissement 's-Gravenhage woonplaats heeft (i.e. Noordwijkerhout) en omdat de gestelde merkinbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt.

De voorzieningenrechter is daarenboven onder meer op grond van artikel 5 aanhef en onder 3 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX Vo.) en artikel 102 Rv. bevoegd om van de op misleidende en ongeoorloofde vergelij-

kende reclame gebaseerde vorderingen kennis te nemen, omdat het gestelde schadebrengende feit zich in Nederland en in het bijzonder in dit arrondissement voordoet. De bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering in reconventie berust onder meer op artikel 7 lid 2 Rv.

4.2. De spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuken op de merken van Solatube alsmede uit de door zowel Solatube als Solar Project gestelde voortdurende schade (inkomstenderving), voortvloeiend uit de misleidende en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame.

in conventie

Merkinbreuk

4.3. De voorzieningenrechter stelt vast dat op de website van Atlas-Acomfa, anders dan in verband met de hierna te bespreken vergelijkende reclame, de door Solatube in haar dagvaarding genoemde tekens ‘Solatube’ en ‘Solartube’ niet meer voorkomen. Op deze website worden nog slechts de tekens ‘Solar tube’ gebruikt. De voorzieningenrechter zal bij de beoordeling van de gestelde merkinbreuk dan ook alleen laatstgenoemde tekens betrekken. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat de tekens ‘Solar tube’ slechts op de website van Atlas-Acomfa worden gebruikt en dat voorshands niet is in te zien dat Solar Project enkel op grond van het doorlinken van de domeinnaam solarspot.nl naar de website van Atlas-Acomfa verantwoordelijk is voor de inhoud van deze website. Nu Solatube ook niets heeft gesteld waaruit volgt dat Solar Project invloed heeft op de inhoud van de website, zijn de op de gestelde merkinbreuk gebaseerde vorderingen jegens Solar Project al daarom niet toewijsbaar.

De voorzieningenrechter zal dan ook slechts beoordelen of Atlas-Acomfa zich schuldig maakt aan inbreuk op de merkrechten van Solatube en in het bijzonder op het Gemeenschapswoordmerk.

4.4. Atlas-Acomfa stelt zich op het standpunt dat het woord Solar tube op haar website als een soortaanwijding is gebruikt en dat dit woord een gebruikelijke algemene benaming is (geworden) voor daglichttransportsystemen. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft Atlas-Acomfa de voorzieningenrechter voorzien van een omvangrijk aantal pagina's met zoekresultaten van de zoekmachine Google. De voorzieningenrechter begrijpt dat gedaagde met deze stelling een beroep doet op artikel 12 lid 1 sub b GMeVo, inhoudende dat het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toestaat een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verricht van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Atlas-Acomfa stelt zich daarnaast op het standpunt dat het gebruik van deze tekens geen inbreuk maakt op de merkrechten van Solatube, omdat de beschermingsomvang van deze merken gering is en er geen verwarringsgevaar bestaat.

4.5. Atlas-Acomfa betwist daarenboven de geldigheid van het merk SOLATUBE. Zij voert in de eerste plaats

aan dat het merk beschrijvend is, omdat het bestaat uit de beschrijvende bestanddelen 'sola' en 'tube' en de combinatie SOLATUBE niet merkbaar verschilt van de som van de beschrijvende bestanddelen. In de tweede plaats stelt zij dat het merk in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor daglichttransportsystemen is. Hiertoe verwijst zij naar de hiervoor reeds aan gemaakte treffers uit Google. Tenslotte stelt Atlas-Acomfa dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Solatube biedt haar producten namelijk aan onder de namen 'Brighten Up', 'SolaMaster', 'Solar Star' en 'Solar Conversion Kit'; het merk SOLATUBE moet dan ook, volgens Atlas-Acomfa, veeleer als handelsnaam worden aangemerkt en niet als onderscheidingssteken van haar producten.

4.6. De voorzieningenrechter merkt op dat krachtens het bepaalde in artikel 95 lid 1 GMeVo de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast, omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen. Indien Atlas-Acomfa meent dat er reden is voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk, kan zij bij het in de verordening bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen. Zolang dat niet is gebeurd brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het merk.

4.7. Het gebruik van de tekens 'Solar tube' moet krachtens artikel 9 lid 1 onder sub b GMeVo aan Atlas-Acomfa worden verboden, wanneer 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 dat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en het teken (indirecte verwarring). Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Gelet op de aard van het product moet als relevant publiek worden beschouwd architecten, aannemers en soortgelijke professionele partijen.

4.8. Voorshands wordt geoordeeld dat de tekens 'Solar tube' in hoge mate zowel auditieve, visuele als begripsmatige overeenstemming vertonen met het merk SOLATUBE. Nu de tekens bovendien worden gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, moet voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek in de hiervoor bedoelde zin worden gevreesd.

4.9. Atlas-Acomfa kan zich niet beroepen op de in artikel 12 lid 1 sub b GMeVo genoemde beperking van de

aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen, alleen al omdat voorshands aannemelijk is dat geen sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het teken wordt immers primair aangewend om potentiële klanten van Solatube, die bij het invoeren van het merk in een zoekmachine een kennelijke verschrijving hebben gemaakt, naar de website van Atlas-Acomfa te leiden. Deze intentie blijkt uit de oorspronkelijke tekst:

"De naam Solartube, die bestaat niet. Maar uw 'tikfoutje' heeft u toch mooi op het spoor gezet van Solarspot".

Het feit dat deze zinnen inmiddels zijn verwijderd, verandert niets aan de intentie van Atlas-Acomfa.

4.10. De vordering tot het staken en gestaakt houden van iedere verdere inbreuk op het Gemeenschapsmerk SOLATUBE zal, voor zover zij is gericht tegen Atlas-Acomfa, op grond van artikel 9 lid 1 onder b GMeVo worden toegewezen als hierna vermeld. Bij een beoordeling van inbreuk op de andere merken heeft Solatube geen belang. In dit verband wordt voorts overwogen dat het uit te spreken verbod niet omvat de vermelding van het merk in verband met de uitgevoerde test, reeds omdat Solatube niet heeft gesteld dat ook die vermelding als inbreuk op haar merkrechten moet worden aangemerkt. Voor zover met betrekking tot de merkinbreuk meer of anders is gevorderd dan wordt toegewezen zijn die vorderingen niet toewijsbaar, omdat zij verder gaan dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Solatube tegemoet te komen.

Misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame

4.11. Solatube stelt zich op het standpunt dat Atlas-Acomfa en Solar Project zich schuldig maken aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194 respectievelijk artikel 6:194a BW. Dit geldt naar zij stelt zowel voor de oude als de nieuwe tekst op de website van Atlas-Acomfa als ook voor het rapport dat op deze website en op de websites van Solar Project (de websites met de domeinnamen solar-spot.eu en solar-spot.it) beschikbaar wordt gesteld.

4.12. In haar dagvaarding heeft Solatube – samengevat – de navolgende bezwaren met betrekking tot de tekst naar voren gebracht.

a). Ten onrechte is vermeld dat Solatube medewerking heeft verleend aan de in Italië uitgevoerde test, dat Solatube een eigen expert heeft benoemd en dat Solatube toestemming voor publicatie heeft gegeven. Deze beweringen zijn onjuist, omdat niet Solatube maar haar Italiaanse agent Infinity Motion bij de test betrokken is geweest en Solatube van de test niet op de hoogte was.

b). De claim dat de SOLARSPOT 50% meer licht opbrengt dan de producten van Solatube is misleidend, omdat de test alleen representatief is voor de prestaties van de vergeleken producten onder de specifieke omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd.

c). Misleidend is daarenboven dat niet wordt vermeld dat ook de door Infinity Motion aangewezen deskundige een rapport heeft opgesteld. Deze mededelingen acht Solatube misleidend.

4.13. Solatube heeft ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van ongeoorloofde misleidende reclame in haar dagvaarding de volgende bezwaren geopperd.

d). De reclame vergelijkt niet op objectieve wijze één of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen.

e). De vergeleken producten zijn wezenlijk anders, omdat de SOLATUBE een circa 2,5 cm smallere buis heeft en de lichtverdelers van beide daglichttransport-systemen een andere vorm hebben (de lichtverdeler van de SOLATUBE is vierkant, de lichtverdeler van de SOLARSPOT daarentegen is rond).

f). De reclame vergelijkt geen representatieve kenmerken, omdat het product van Solar Project in tegenstelling tot dat van Solatube pas op de dag van de test is geïnstalleerd en dus kon worden aangepast.

g). De reclame is niet objectief, omdat de testresultaten op de website uitsluitend de testresultaten van de door Solar Project aangewezen deskundige betreffen.

h). De luxwaarde is geen wezenlijk kenmerk van het product.

i). Het gemeten verschil is niet wezenlijk, aangezien het te minimaal is om zichtbaar te zijn. De claim dat de SOLARSPOT 50% meer licht zou opbrengen is dan ook niet objectief.

j). Het gemeten verschil is onjuist vermeld. Het bedraagt niet 50% maar 36%.

k). Het testrapport biedt de consument niet de mogelijkheid de claim te controleren.

l). Gezien de merkinbreuk op de website is het kennelijk de bedoeling van Solar Project om verward te worden met Solatube en haar daglichttransportstelsel. Bovendien wordt de goede naam van Solatube geschaad en trekt Solar Project oneerlijk voordeel uit de bekendheid van het merk van Solatube.

4.14. Ter zitting heeft Solatube nog andere bezwaren tegen de teksten op de website en het rapport aangevoerd, zoals de stelling dat op de website ten onrechte wordt gesteld:

“Zo is ons assortiment breder dan van wie dan ook” en “Alleen Solarspot biedt de keuze uit buizen in maar liefst vier diameters”.

Gedaagden hebben zich hiertegen verzet, omdat zij zich op deze punten niet hebben kunnen voorbereiden. De voorzieningenrechter is dit met hen eens en zal deze niet eerder aangevoerde bezwaren om die reden buiten beschouwing laten.

4.15. Verder is van belang dat, zoals hiervoor uiteengezet, de teksten op de website van Atlas-Acomfa al eerder zijn gewijzigd. Solatube meent dat de nieuwe teksten eveneens ontoelaatbaar zijn, maar is ter zitting ook ingegaan op de voorheen op de website geplaatste teksten. Nu Atlas-Acomfa deze teksten vrijwillig heeft verwijderd en Solatube niet gemotiveerd heeft gesteld dat gevreesd moet worden dat zij deze teksten opnieuw op de website zal plaatsen, zal hierna slechts worden onderzocht in hoeverre de nieuwe teksten toelaatbaar zijn. De hiervoor onder a) en c) genoemde bezwaren zien uitsluitend op de oude teksten en blijven dus verder buiten beschouwing. Bij de verdere bespreking wordt verwezen naar de nummering van de bezwaren.

Bezwaar b)

4.16. De tekst geeft aan dat in de testomstandigheden een hogere lichtopbrengst werd vastgesteld van het product van Solar Project. Hetgeen onder bezwaar b) is weergegeven is daarmee niet misleidend.

Bezwaren d) en e)

4.17. De voorzieningenrechter stelt vast dat de beide rapportages dezelfde meetresultaten vermelden: afgerond gemiddeld 61,3 lux voor de SOLATUBE en 95,2 lux voor de SOLARSPOT. Het rapport van de door Infinity Motion aangewezen deskundige komt niet tot een andere conclusie, maar wijkt vooral daarin af van het rapport van de door Solar Project aangewezen deskundige dat het zich uitput in verklaringen voor het geconstateerde verschil. De deskundige wijst bijvoorbeeld op de grotere diameter van de SOLARSPOT (380 millimeter in tegenstelling tot 344 millimeter) en de eigenschappen van gebruikt isolerend glas. Zoals gedaagden echter terecht aanvoeren, maken deze verschillen de vergelijking nog niet ongeoorloofd en zijn het nu juist dit soort eigenschappen die kennelijk leiden tot een verminderde licht opbrengst. Voldoende is dat de producten vergelijkbaar zijn in die zin, dat de consument ze kan substitueren. Vooralsnog wordt geoordeeld dat daarvan bij de geteste producten zonder meer sprake is. Dat blijkt ook daaruit dat de test juist was opgezet om de eigenaar van het gebouw in staat te stellen een keuze te maken uit beide producten.

Bezwaar f)

4.18. Niet is in te zien dat de omstandigheid dat de SOLARSPOT op de dag van de test is geïnstalleerd en daarom kon worden aangepast de representativiteit van de vergeleken kenmerken raakt. In ieder geval blijkt uit niets dat deze omstandigheid van enige invloed is geweest op de meetresultaten.

Bezwaar g)

4.19. Zoals hiervoor overwogen is de door Infinity Motion aangewezen deskundige tot dezelfde meetresultaten gekomen.

Bezwaren h) en i)

4.20. De mate waarin licht wordt doorgelaten (te meten in lux) is voor daglichtsystemen vanzelfsprekend een wezenlijk kenmerk. Of het gemeten verschil voldoende is om consument in zijn aankoopbeslissing te beïnvloeden doet niet ter zake.

Bezwaar j)

4.21. De stelling dat de test heeft geresulteerd in gemiddeld 50% meer lichtopbrengst voor de SOLARSPOT ten opzichte van de SOLATUBE is feitelijk juist. Deze bewering neemt de opbrengst van de SOLATUBE als uitgangspunt (100%). De meeropbrengst van de SOLARSPOT is dan gelijk aan $(95,2 - 61,3) / 61,3 \times 100\% = 55\%$ (afgerond). Het door Solatube genoemde percentage van 36% is juist, indien de opbrengst van de SOLARSPOT als uitgangspunt wordt genomen, dus in de bewering dat de SOLATUBE een 36% lagere opbrengst heeft dan de SOLARSPOT.

Bezwaar k)

4.22. Het rapport beschrijft gedetailleerd hoe de metingen zijn verricht. Niet valt in te zien dat de consument niet in staat zou zijn om aan de hand van het rapport de

bewering te staven. In dit verband is van belang dat, zoals gedaagden onweersproken hebben gesteld, gezien de aard van de producten als consument moet worden aangemerkt de architect, de aannemer of soortgelijke professionele partij.

Bezwaar I)

4.23. Nu ook niet blijkt van omstandigheden als bedoeld in artikel 6:194a lid 2 aanhef en onder sub d, e en g B.W. wordt voorshands geoordeeld dat de door gedaagden gemaakte reclame niet onrechtmatig jegens Solatube is.

Proceskosten

4.24. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de vorderingen tegen Solar Project dienen te worden afgewezen met de veroordeling van Solatube in de proceskosten van de procedure tegen Solar Project. De vorderingen tegen Atlas-Acomfa zijn toewijsbaar voor wat betreft de gestelde merkinbreuk. Atlas-Acomfa dient de daarmee verband houdende proceskosten te dragen. De proceskosten die verband houden met de gestelde misleidende en ongeoorloofd vergelijkende reclame komen voor rekening van Solatube.

4.25. Partijen hebben geen gespecificeerde kostenopgaven overgelegd doch afgesproken dat de proceskosten aan de zijde van Solatube worden geschat op €30.000 voor de procedures tegen beide gedaagden en dat de proceskosten aan de zijde van Atlas-Acomfa en Solar Project ieder afzonderlijk worden geschat op €15.000. Nu niet anders is aangegeven of blijkt neemt de voorzieningenrechter aan deze bedragen mede de verschotten omvatten.

4.26. De voorzieningenrechter merkt op dat slechts voor het merkenrechtelijke gedeelte een proceskostenveroordeling op basis van artikel 1019h Rv. kan worden gevorderd en dat voor het overige de proceskosten aan de hand van het liquidatietarief dienen te worden begroot. In dit verband wordt de verhouding tussen het merkenrechtelijke gedeelte en het gedeelte met betrekking tot de misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame op 40%-60% gesteld.

4.27. De proceskosten aan de zijde van Solar Project zullen aldus worden begroot voor wat het merkenrechtelijke gedeelte betreft op €6.000 (40% van €15.000) en voor wat het gedeelte met betrekking tot de misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame betreft op €489,60 (60% van €816), in totaal €6.489,60. De door Atlas-Acomfa aan Solatube te vergoeden proceskosten worden gesteld op (€6.000 - €489,60 =) €5.510,40.

in reconventie

4.28. Solatube heeft tegen de eis in reconventie aangevoerd dat de betreffende advertenties niet van haar afkomstig zijn, maar van haar dealer voor Nederland (i.e. Techcomlight B.V.). Solar Project heeft deze stelling niet weersproken. Nu zij niet heeft gesteld dat en waarom Solatube niettemin aansprakelijk gehouden zou kunnen worden voor de gestelde onrechtmatige handelingen, moet de vordering in reconventie worden afgewezen met veroordeling van Solar Project in de proceskosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie in de procedure tegen Atlas-Acomfa

5.1 beveelt Atlas-Acomfa om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het merk SOLATUBE in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, in het bijzonder door het gebruik ter onderscheiding van waren of diensten van de tekens 'Solatube' en 'Solar tube' op de website met domeinnaam atlasacomfa.nl;

5.2 bepaalt dat dit verbod niet omvat de vermelding van het merk in verband met de uitgevoerde test;

5.3 veroordeelt Atlas-Acomfa om aan Solatube ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van €2.500 per dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen) dat Atlas-Acomfa met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft;

5.4 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover 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 Atlas-Acomfa in de proceskosten, aan de zijde van Solatube tot op dit vonnis begroot op €5.510,40 ;

5.6 verklaart hetgeen onder 5.1 en 5.3 en 5.5 is vermeld uitvoerbaar bij voorraad;

5.7 bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op 6 maanden;

5.8 wijst af het meer of anders gevorderde;

in conventie in de procedure tegen Solar Project

5.9 wijst het gevorderde af;

5.10 veroordeelt Solatube in de proceskosten, aan de zijde van Solar Project tot op het vonnis begroot op €6.489,60;

in reconventie

5.11 wijst het gevorderde af;

5.12 veroordeelt Solar Project in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van Solatube tot op het vonnis begroot op €408,- aan salaris van de procureur;

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2008 in aanwezigheid van de griffier.