

Rb Den Haag, 1 juli 2008, Steinway & Sons v Muziekmetropool



"RECTIFICATIE"

Onlangs hebben wij reclame gemaakt voor Muziekmetropool Steinway Gallery en de Muziekmetropool Steinway Plaza.

De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft bij vonnis van 1 juli 2008 bepaald dat deze reclames ten onrechte de indruk hebben gewekt dat er sprake was van een commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway & Sons.

Muziekmetropool is geen geautoriseerde Steinway & Sons dealer.

De directie van Muziekmetropool."

MERKENRECHT

Geen gelijke tekens

Steinway Gallery en Steinway Plaza geen aan merken Steinway en Steinway en Sons gelijke tekens

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Met inachtneming van deze maatstaf is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza niet (vrijwel) identiek zijn aan de merken zoals ingeschreven. De bestanddelen Gallery en Plaza in de door Muziekmetropool gebruikte tekens, vormen geen onderdeel van de (Gemeenschaps)woordmerken STEINWAY en STEINWAY & SONS, zodat niet gezegd kan worden dat er slechts sprake is van onbeduidende verschillen die aan bescherming op de voet van artikel 9 lid 1 sub a GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet in de weg staan. Dat geldt niet voor het door Muziekmetropool ook gebruikte teken Steinway & Sons nu dit teken gelijk is aan het woordmerk STEINWAY & SONS als geregistreerd en gebruikt wordt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven. In beginsel kan Muziekmetropool dit merkgebruik dan ook worden ontzegd, zij het dat, zoals hierna, in r.o. 4.13., nog zal blijken, het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Verwarringwekkend overeenstemmende tekens

Steinway Gallery en Steinway Plaza zijn wel met de merken Steinway en Steinway en Sons overeenstemmende tekens

Voorshands wordt geoordeeld dat, indachtig vernoemde maatstaf, de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza zowel auditief, visueel als begripsmatig in hoge mate overeenstemmend zijn met de merken als ingeschreven, nu "Steinway" daarin het dominerende en onderscheidende bestanddeel is. Immers, de bestanddelen Gallery en Plaza zijn vooral beschrijvend van aard. Nu de tekens bovendien worden gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, te weten piano's, moet voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek in de hiervoor bedoelde zin worden gevreesd. Dit geldt te meer nu onvoldoende gemotiveerd is betwist dat de merken van Steinway & Sons bekende merken zijn met een grote onderscheidende kracht.

Inbreuk bekend merk Steinway & Sons

Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en verwarringsgevaar voor bekend merk Steinway & Sons

Nu onvoldoende gemotiveerd is betwist dat de merken van Steinway & Sons bekende merken zijn met een grote onderscheidende kracht, is hiermee in beginsel tevens sprake van merkinbreuk op de gronden van artikel 9 lid 1 sub c GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, de derde grondslag van de vorderingen van Steinway & Sons, omdat Muziekmetropool naar voorlopig oordeel ongerechtvaardigd (namelijk, zoals hierna nog zal blijken, de grenzen van refererend merkgebruik overschrijdend) voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Steinway & Sons. Muziekmetropool profiteert immers van de bekendheid van de merken van Steinway & Sons en door haar eigen gebruik bestaat het gevaar dat die merken verwateren.

Geen uitputting

Geen uitputting ter zake van gebruik teken Steinway Plaza in reclamecampagne

Dat ligt anders ten aanzien van het gebruik van het teken Steinway Gallery en het – nadien (ook) gebruikte, kennelijk naar aanleiding van de door Steinway & Sons geopperde bezwaren – teken Steinway Plaza. Naar voorlopig oordeel komt Muziekmetropool voor het gebruik van deze tekens geen beroep op de uitputtingsregel toe omdat Steinway, zoals zij terecht heeft betoogd, een gegronde reden heeft zich tegen het gebruik van haar merken door Muziekmetropool te verzetten.

Inbreukmakend gebruik als handelsnaam

Bovendien gebruikt Muziekmetropool, zoals Steinway & Sons evenzeer onweersproken heeft gesteld, de kenmerkende bestanddelen van de merken van Steinway & Sons, te weten STEINWAY, ook ter aanduiding van (een onderdeel van) haar onderneming ('shop-in-shop') als zodanig.

Het hanteren van dergelijke bestanddelen van de merken ter aanduiding van haar 'shop-in-shop', hetwelk strikt genomen geen gebruik van het merk voor waren oplevert in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub b en c GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE maar ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, waarop de uitputtingsregel (die beperkt is tot gebruik voor waren), naar voorlopig oordeel naar zijn aard niet van toepassing kan zijn, draagt bij aan bedoelde suggestie van een band van Muziekmetropool met Steinway & Sons.

Geen toegestaan refererend merkgebruik omdat dit niet slechts wordt gebruikt voor zover nodig in het kader van de verdere verhandeling van waren die onder het merk STEINWAY & SONS door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap zijn gebracht

Daar komt bij dat het gebruik dat Muziekmetropool van de merken van Steinway & Sons maakt verdergaand refererend merkgebruik is dan is toegestaan, omdat dit niet slechts wordt gebruikt voor zover nodig in het kader van de verdere verhandeling van waren die onder het merk STEINWAY & SONS door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap zijn gebracht. Onweersproken is in dit verband dat Muziekmetropool de merken van Steinway & Sons, zoals ook blijkt uit de door Steinway & Sons overgelegde producties (vgl. r.o. 2.7. t/m 2.15.), ook gebruikt voor de promotie van piano's en vleugels van andere merken, waarvan de aanschafprijs, zo is namens Muziekmetropool ter zitting erkend, in sommige gevallen de helft belopen van die van de piano's en vleugels van het merk STEINWAY & SONS. Daarmee tast Muziekmetropool de waarde van het merk aan doordat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Steinway & Sons.

Misleidende reclame

Muziekmetropool heeft de juistheid of volledigheid van die mededelingen in dit geding niet aannemelijk heeft gemaakt

In haar dagvaarding heeft Steinway & Sons bezwaar gemaakt tegen de volgende mededelingen:

(i) *Europa's grootste Steinway & Sons collectie (zie r.o. 2.12.)*

(ii) *De grootste Steinway Collectie van Nederland (zie r.o. 2.10.)*

(iii) *Steinway & Sons, normaal 49.900 nu 19.500 (zie r.o. 2.7.)*

Bij de beoordeling van de vraag of bedoelde mededelingen geoorloofd zijn, wordt vooropgesteld dat op grond van artikel 6:195 BW op Muziekmetropool, als degene die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald of doen bepalen, de bewijslast rust van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededelingen zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust. Nu Steinway & Sons heeft betwist dat de onder (i) en (ii) bedoelde

mededelingen juist zijn, en Muziekmetropool de juistheid of volledigheid van die mededelingen in dit geding niet aannemelijk heeft gemaakt, is de misleiding naar voorlopig oordeel gegeven. Wat de mededeling onder (iii) betreft, is de voorzieningenrechter voorshands van mening dat die mededeling ten onrechte suggereert dat Muziekmetropool ook nieuwe piano's en vleugels van het merk STEINWAY & SONS verkoopt, dit terwijl, hierover verschillen partijen niet van mening, zulks niet het geval is. Dat, zoals Muziekmetropool ter zitting nog heeft aangevoerd, de in de mededeling genoemde "normaal"-prijs van € 49.900,00 ziet op de tweedehands-prijs en niet op de nieuwwaarde, die volgens Muziekmetropool € 52.000,00 bedraagt, zal de gemiddelde consument, gelet op het geringe verschil tussen nieuwwaarde en tweedehands-prijs, ontgaan, zodat dit aan het misleidende karakter van de mededeling niet afdoet.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 89, p. 411

Vzgr Rb Den Haag, 1 juli 2008

(mr. J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 312164 / KG ZA 08-668

Vonnis in kort geding van 1 juli 2008 (bij vervroeging)

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

STEINWAY & SONS CORPORATION,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika, eiseres,

procureur: mr. E. Grabandt

advocaten: mrs. H.J.M. Harmeling en S.A. Hoogcarspel te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MUZIEKMETROPOOL CULEMBORG B.V.,

gevestigd te Culemborg,

gedaagde,

procureur: mr. E. Grabandt,

advocaat: mr. M.A.V. van Aardenne te Dordrecht.

Partijen zullen hierna Steinway & Sons en Muziekmetropool genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 juni 2008

- de zijdens Steinway & Sons overgelegde producties 1 t/m 11

- de zijdens Muziekmetropool overgelegde producties 1 t/m 3

- de akte houdende wijziging van eis zijdens Steinway & Sons met productie 12

- de daags voor de mondelinge behandeling door beide partijen overgelegde specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv

- de mondelinge behandeling op 19 juni 2008

- de pleitnota van mrs. Harmeling en Hoogcarspel met productie 13

- de pleitnota van mr. Van Aardenne
 - de fax van mr. Van Aardenne van 25 juni 2008, ingekomen ter griffie op 26 juni 2008, waarbij alsnog een schriftelijke volmacht is overgelegd waaruit blijkt dat de op de mondelinge behandeling namens Muziekmetropool aanwezige heer C. Keyzer bevoegd was Muziekmetropool te vertegenwoordigen

1.2. Ten slotte is het vonnis vervroegd bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Steinway & Sons is sinds 1853 de producent van zeer exclusieve en hoogwaardige piano's en vleugels en richt zich op het hoogste segment van de markt. Elke STEINWAY & SONS piano of vleugel is handgemaakt en het vergt een heel jaar om een instrument te bouwen van de beste kwaliteit.

2.2. Steinway & Sons is houdster van het Gemeenschapsmerk STEINWAY. Dit woordmerk is op 20 november 2000 gedeponereerd en op 12 april 2002 met nummer 001985159 geregistreerd voor waren in de klasse 15 (o.a. piano's). Zij is eveneens houdster van het Gemeenschapsmerk STEINWAY & SONS. Dit woordmerk is op 20 november 2000 gedeponereerd en op 27 september 2002 met nummer 001985092 geregistreerd voor waren in de klasse 15. Daarnaast is Steinway & Sons houdster van de Benelux woordmerken STEINWAY en STEINWAY & SONS, eveneens voor waren in de klasse 15, beiden ingeschreven op 25 februari 1921 onder nummer 0012126 respectievelijk 0012125.

2.3. Om haar reputatie en de aan haar merken verbonden kwaliteitsuitstraling te waarborgen levert Steinway & Sons haar producten uitsluitend rechtstreeks aan door haar geselecteerde dealers, waaraan zij zeer hoge eisen stelt. In Nederland is er één geautoriseerde dealer, te weten Steinway Center Nederland, gevestigd te Alkmaar.

2.4. Muziekmetropool is een muziekwinkel die zich richt op een breed publiek. Zij biedt vanuit haar vestiging in Culemborg, maar ook op internet (www.muziekmetropool.nl), een breed scala aan muziekinstrumenten (van gitaar, drumstel tot piano) en toebehoren te koop aan van verschillend niveau in kwaliteiten prijs. Zij verhandelt onder meer gebruikte piano's en vleugels van diverse merken, waaronder die van STEINWAY & SONS.

2.5. Muziekmetropool is geen geautoriseerde dealer van Steinway & Sons.

2.6. Op 10 mei 2008 is Muziekmetropool gestart met een reclamecampagne ter promotie van de opening van de "Steinway Gallery" in haar winkel in Culemborg. Het betreft hier een specifiek deel in de winkel waarin gebruikte piano's en vleugels van het merk STEINWAY & SONS ter verkoop staan opgesteld.

2.7. Op zaterdag 10 mei 2008 verscheen in de Volkskrant en NRC Handelsblad de volgende reclame-uiting:



2.8. Daarnaast werd op diezelfde dag in het pinksterweekend over de opening van de "Steinway Gallery" gerapporteerd door Stan Huijgens in de Telegraaf (Stan Huijgens Journaal). Een afbeelding van het artikel is hieronder afgebeeld:



In dit artikel komen onder meer de directeur van Muziekmetropool, de heer [...] Poppeliers en zijn echtgenote, mevrouw [...]Poppeliers, aan het woord. Voor zover relevant luidt het artikel als volgt: "Voor € 109.000 mag hij de deur uit", zei eigenaar Frans Poppeliers, die samen met enkele genodigden de opening van de nieuwe Steinway-afdeling vierde. "Dat was het enige topmerk dat we nog niet voerden", zei echtgenote Babette Poppeliers (...).

2.9. Op 11 mei 2008 werd in de uitzending van het programma "Business Class" in een promotioneel item gepresenteerd door Suze Mens aandacht besteed aan de opening van de Muziekmetropool "Steinway Gallery". Een samenvatting van het promotional item op de website www.rtl.nl luidt als volgt:

Business

Frans Poppeliers, Muziekmetropool Culemborg

Suze bracht een bezoek aan Europa's grootste muziekwinkel Muziekmetropool Culemborg om de opening bij te wonen van de Muziekmetropool Steinway Gallery.

Met directeur Frans Poppeliers bekeek Suze de exclusieve collectie topinstrumenten waaronder Steinway & Sons, Bechstein en Bösendorfer in verschillende stijlen en uitvoeringen.

De opening werd muzikaal omlijst door bekende pianisten als Jan Vayne en Dolf de Vries.

Muziekmetropool Culemborg is van maandag t/m zaterdag geopend. Op 2e pinksterdag bent u van harte welkom tussen 10:00 - 17:00 uur aan de Plantijnweg 29 in Culemborg.

<http://www.muziekmetropool.nl>

Business

www.muziekmetropool.nl

The screenshot shows the website's main page with a navigation menu, a search bar, and a featured section titled 'Europa's Grootste Steinway & Sons Collectie'. It displays several piano models with their prices, such as 'Steinway & Sons Macassar' for € 24.900,00 and 'Steinway & Sons Model O' for € 24.900,00. There is also a 'VIRTUELE TOUR' button.

2.10. Muziekmetropool heeft ook een nieuwsbrief doen uitgaan, waarvan de inhoud voor zover relevant hieronder is afgebeeld:

Op 8 mei openen wij -uniek in Europa- de Muziekmetropool Steinway Gallery

De grootste Steinway & Sons Collectie van Nederland. Deze middag zal culinair worden ondersteund door onze huistraineur (Sushi & Sashimi)

Klik [hier](#) voor de uitnodiging.

Als u niet in de gelegenheid bent om bij de opening aanwezig te zijn kunt u een impressie opdoen door a.s. zondag te kijken naar het programma Business-Class (v special) zondag 11:00 RTL 7.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op een van onze evenementen!

Daniel Spiet
Muziekmetropool Culemborg

Muziekmetropool | Plantijnweg 29 | 4104 BC Culemborg | Tel: 0345-534010
Art & State Inhoudelijk niet meer ontvangen? Kies dan hier
 Wanneer u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u [hier](#) de originele versie vinden.

De hierna in r.o. 2.11. afgebeelde uitnodiging is via deze website raadpleegbaar. Degenen die niet in de gelegenheid zijn de opening bij te wonen, worden uitgenodigd een impressie op te doen in het programma Business Class, uit te zenden op zondag 11 mei 2008.

2.11. Tevens heeft Muziekmetropool een uitnodiging aan relaties gestuurd, waarvan de inhoud hieronder is afgebeeld:

MuziekMetropool Steinway Gallery

Gesachte relatie,

Graag nodigen wij u uit om op dondersdagnmiddag 8 mei a.s. vanaf 14.00 uur de opening bij te wonen van onze Muziekmetropool Steinway Gallery.

Een exclusieve collectie topinstrumenten waaronder Steinway & Sons, Bechstein en Bösendorfer vleugels staan speeldaar opgesteld. Het bijzondere van onze Gallery is dat een aantal instrumenten in de traditionele zwarte uitvoeringen, maar ook in unieke stijlen en kostbare houtsoorten geproesd wordt, waaronder volledig gereviseerde instrumenten uit bijvoorbeeld eind 20e eeuw. Kortom, een unieke locatie waar u al deze bijzondere instrumenten onder één dak kunt vinden.

Het geheel wordt muzikaal omlijst door de pianisten Jan Vayne, Dolf de Vries en Hugo van Neck.

Deze middag zal culinair worden ondersteund door onze vaste huistraineur (Sushi Sashimi).

Een artistieke bijdrage zal ook worden geleverd door de bekende kunstenaar en schilder Roel Hofman. Hij geeft acte de presence met een aantal schilderijen uit zijn fantastische collectie. Roel Hofman zal ook een demonstratie geven van het beschrijven van vleugels in elke door u gewenste stijl van klassiek tot modern.

U bent van harte welkom op deze bijzondere expositie!

Met vriendelijke groeten,
Frans Poppeliers

Muziekmetropool - Plantijnweg 29 Culemborg, tel. 0345 - 534 010

2.12. Muziekmetropool heeft ook aankondiging gedaan van de "Steinway Gallery" op haar website

2.13. Steinway & Sons heeft bij brief van 14 mei 2008 bezwaar gemaakt tegen het gebruik door Muziekmetropool van het teken "Steinway Gallery". Opvolgende correspondentie tussen de raadslieden van partijen heeft geen oplossing gebracht.

2.14. Op 29 mei 2008 (derhalve na sommatie) verscheen onderstaande reclame-uiting in De Volkskrant.

MuziekMetropool Steinway Gallery

Exclusieve collectie bespeelde Steinway & Sons vleugels van model M170 tot model D274 voor:

minder dan de helft van de nieuwwaarde!!!

Europa's grootste keuze in nieuwe en bespeelde topmerken vleugels en piano's in de merken: C. Bechstein, Blüthner, Bosendorfer, Grotrian Steinweg, Ibach, Yamaha, Seiler, Petrof, George Steck, Schiedmayer, Irmeler, Haessler, Kawai e.v.a.

Daar maak je muziek mee!

MuziekMetropool • Plantijnweg 29 • Culemborg • tel. 0345 - 534 010
www.muziekmetropool.nl

2.15. Op 4 juni 2008 (derhalve na dagvaarding) verscheen in NRC Handelsblad de volgende reclameuiting:

Ingezonden modeldeling

EXCLUSIEF

MuziekMetropool Steinway Plaza

Exclusieve collectie bespeelde Steinway & Sons vleugels van model M170 tot model D274 voor:

minder dan de helft van de nieuwwaarde!!!

Europa's grootste keuze in nieuwe en bespeelde topmerken vleugels en piano's in de merken: C. Bechstein, Blüthner, Bosendorfer, Grotrian Steinweg, Ibach, Yamaha, Seiler, Petrof, George Steck, Schiedmayer, Irmeler, Haessler, Kawai e.v.a.

Daar maak je muziek mee!

MuziekMetropool • Plantijnweg 29 • Culemborg • tel. 0345 - 534 010
www.muziekmetropool.nl

3. Het geschil

3.1. Na wijziging van eis vordert Steinway & Sons, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, op alle dagen en uren: i. gedaagde te bevelen met onmiddellijke ingang de inbreuk op de STEINWAY merken van eiseres zowel in de Benelux als in de rest van de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden, waaronder ook zal worden begrepen het staken en gestaakt houden van gebruik van de tekens "STEINWAY GALLERY" en/of

"STEINWAY PLAZA" al dan niet in combinatie met "MUZIEKMETROPOOL";

ii. gedaagde te bevelen met onmiddellijke ingang het in de dagvaarding omschreven onrechtmatig handelen en vergelijkbaar onrechtmatige handelen jegens Steinway & Sons te staken en gestaakt te houden;

iii. gedaagde te bevelen binnen 3 dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis opgave te doen van alle media uitingen waarin gebruik is gemaakt van de aanduiding(en) "STEINWAY GALLERY" en/of "STEINWAY PLAZA", zowel uitingen waarvoor gedaagde heeft betaald, als uitingen die als zogenaamde "free publicity" zijn verkregen, met gespecificeerde opgave van medium (bijv: krant, radio of tv), tijdstip en duur van de uiting (indien toepasselijk) en (wat betreft print-uitingen) de pagina en plaatsing alsmede de datum, een en ander geaccordeerd door een registeraccountant op basis van controle op basis van onderliggende stukken;

iv. gedaagde te bevelen op de kortst mogelijke termijn, en in ieder geval binnen 7 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, bij wijze van rectificatie een tekst zoals hierna weergegeven onder A, B en C (zonder enige toevoegingen en zonder dat in enigerlei zin aan doel, strekking en/of de kenbaarheid van de rectificatie afbreuk wordt gedaan) te doen verschijnen in de betreffende media en communicatie kanalen waarin promotie is gemaakt voor de "STEINWAY GALLERY" en/of "STEINWAY PLAZA" zoals blijkt uit de onder sub iii bevolen opgave:

(A) in de Telegraaf, de Volkskrant en het NRC Handelsblad, en elke andere van de gedrukte media waarin promotie is gemaakt voor "STEINWAY GALLERY" en/of "STEINWAY PLAZA" door plaatsing van een advertentie van dezelfde omvang en prominentie (dus in zelfde deel van de publicatie, zelfde plaatsing op de pagina, etc. als de gewraakte media-uiting), met uitsluitend de volgende, goed leesbare en volgens goed drukkersgebruik opgemaakte inhoud:

"RECTIFICATIE

Geachte lezer,

Onlangs hebben wij reclame gemaakt voor de Muziekmetropool Steinway Gallery en Muziekmetropool Steinway Plaza. Deze reclames wekten ten onrechte de indruk dat er sprake was van een commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway & Sons.

Deze reclames voor de Muziekmetropool Steinway Gallery en Muziekmetropool Steinway Plaza waren onjuist en misleidend. Er is geen sprake is van enige commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway & Sons. Muziekmetropool is geen geautoriseerde Steinway & Sons dealer. Deze reclames waren onrechtmatig jegens Steinway & Sons. De directie van Muziekmetropool."

en daarbij duidelijk zichtbaar de naam en het logo van Muziekmetropool of te beelden;

(B) op televisie op dezelfde zenders, en op een vergelijkbaar moment wat betreft te verwachten kijkdichtheid, waarop voor de "STEINWAY GALLERY" en/of "STEINWAY PLAZA" promotie is

gemaakt door het doen uitzenden van een reclamespot van 30 seconden, waarbij de tekst op televisie goed verstaanbaar en in normaal tempo gesproken zal dienen te zijn en voorts in zwarte letters tegen een witte achtergrond zal worden afgebeeld op zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel zichtbaar en goed leesbaar is op het televisiescherm en gedurende de gehele uitzending van de gesproken boodschap in beeld zal zijn met de volgende tekst:

"RECTIFICATIE

Onlangs hebben wij reclame gemaakt voor de muziekmetropool Steinway Gallery en muziekmetropool Steinway Plaza. Deze reclames wekten ten onrechte de indruk dat er sprake was van een commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway & Sons.

Deze reclames voor de Muziekmetropool Steinway Gallery en Muziekmetropool Steinway Plaza waren onjuist en misleidend. Er is geen sprake is van enige commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway & Sons. Muziekmetropool is geen geautoriseerde Steinway & Sons dealer. Deze reclames waren onrechtmatig jegens Steinway & Sons. De directie van Muziekmetropool."

en daarbij duidelijk zichtbaar de naam en het logo van Muziekmetropool of te beelden;

(C) op de startpagina van de website

www.muziekmetropool.nl door plaatsing van een tekst, op zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel goed zichtbaar en blijvend leesbaar is en bij het openen van het scherm (zonder dat het nodig is naar beneden te scrollen) ten minste 50 procent van het scherm beslaat met uitzondering van de "tabs" die bovenaan op de startpagina staan, voor een aansluitende periode van tenminste één (1) maand met uitsluitend de volgende, op een monitor van 17 inch bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels goed leesbare, inhoud:

"RECTIFICATIE

Onlangs hebben wij reclame gemaakt voor de muziekmetropool Steinway Gallery en muziekmetropool Steinway Plaza. Deze reclames wekten ten onrechte de indruk dat er sprake was van een commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway & Sons.

Deze reclames voor de Muziekmetropool Steinway Gallery en Muziekmetropool Steinway Plaza waren onjuist en misleidend. Er is geen sprake van enige commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway & Sons. Muziekmetropool is geen geautoriseerde Steinway & Sons dealer. Deze reclames waren onrechtmatig jegens Steinway & Sons. De directie van Muziekmetropool."

v. gedaagde te bevelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis precieze en gedetailleerde opgave te doen met betrekking tot de inhoud, omvang en wijze van openbaarmaking van de onder iv. Bevolen rectificatie-uiting, een en ander, zie als in iii;

vi. gedaagde te veroordelen in de volledige kosten van dit geding, conform 1019h Rv;

vii. te bepalen dat gedaagde een dwangsom van € 25.000 zal

verbeuren voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding, van de hierboven onder i - iii gevorderde afzonderlijke verboden, alsmede voor elke dag (alsmede een gedeelte daarvan) dat de overtreding voortduurt; viii. te bepalen dat gedaagde een dwangsom van € 25.000 zal verbeuren voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de onder iv - vi gevorderde bevelen niet tijdig worden nagekomen.

3.2. Steinway & Sons leggen aan deze vorderingen, voor zover van belang, de volgende stellingen ten grondslag. Het gebruik van de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza maakt inbreuk op de Gemeenschaps- en Benelux woordmerken van Steinway & Sons als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMeVo¹ en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE² omdat Muziekmetropool tekens gebruikt die gelijk zijn aan deze merken voor dezelfde waren of diensten, althans is dat gebruik inbreukmakend op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE nu de tekens van Muziekmetropool op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met de woordmerken van Steinway & Sons. Muziekmetropool komt, aldus Steinway & Sons, geen beroep toe op de uitputtingsregel ex artikel 13 lid 2 GMeVo / artikel 2.23 lid 3 BVIE nu zij de indruk wekt tot het dealer-netwerk van Steinway & Sons te behoren en bovendien haar producten verkoopt in een outletstore voor muziekinstrumenten en daarvoor adverteert op een wijze die niet past bij het exclusieve en kwalitatief hoogwaardige karakter van de waren van Steinway & Sons, hetgeen afbreuk doet aan de reputatie van haar merken. Bovendien gebruikt Muziekmetropool het merk STEINWAY niet alleen ter aanduiding van Steinway-producten die zij ter verkoop aanbiedt, maar mede ter aanduiding van (een onderdeel van) haar onderneming ('shop-in-shop') als zodanig. Steinway & Sons heeft zich voorts beroepen op artikel 9 lid 1 sub c GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, daartoe stellende dat haar merken bekend zijn en Muziekmetropool die merken gebruikt voor de promotie van andere pianomerken, waarmee, aldus nog steeds Steinway & Sons, Muziekmetropool ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ten slotte heeft Steinway & Sons, met een beroep op artikel 6:194 BW jo. artikel 6:162 BW, gesteld dat Muziekmetropool zich schuldig maakt aan misleidende mededelingen.

3.3. Muziekmetropool voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid en spoedeisendheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Steinway & Sons zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen

91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMeVo en artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Beneluxmerken is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaats vindt (artikel 4.6 lid 1 BVIE). Het gestelde onrechtmatig handelen bestaande in het doen van misleidende mededelingen door Muziekmetropool is verknocht te achten aan het merkenrechtelijke deel van het geschil, zodat de voorzieningenrechter ook met betrekking tot dat deel van het geschil bevoegd is.

4.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door Steinway & Sons gestelde voortdurende inbreuk op haar merkrechten alsmede uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen bestaande uit het doen van misleidende mededelingen door Muziekmetropool.

Merkinbreuk

4.3. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat de bezwaren van Steinway & Sons zich richten tegen het niet weersproken gebruik door Muziekmetropool van het teken Steinway & Sons enerzijds, en het gebruik van de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza anderzijds. De toelaatbaarheid van dat gebruik zal hierna achtereenvolgens worden behandeld.

4.4. Hoewel partijen ervan uitgaan dat Muziekmetropool de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza primair gebruikt ter aanduiding van haar 'shop-in-shop', is niet in geschil dat dit gebruik tevens kan worden gekwalificeerd als gebruik van het merk voor waren zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a-c GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE. Aangezien het debat zich heeft gericht op dit merkgebruik zal de voorzieningenrechter zijn oordeel ook daartoe beperken. **Inbreuk volgens artikel 9 lid 1 sub a GMeVo / artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE?**

4.5. Het gebruik van de tekens Steinway Gallery, Steinway Plaza en Steinway & Sons moet krachtens artikel 9 lid 1 sub a GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE aan Muziekmetropool worden verboden, wanneer die tekens gelijk zijn aan de merken en gebruikt worden voor dezelfde waren of diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Met inachtneming van deze maatstaf is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza niet (vrijwel) identiek zijn aan de merken zoals ingeschreven. De bestanddelen Gallery en Plaza in de door Muziekmetropool gebruikte tekens, vormen geen onderdeel van de (Gemeenschaps)woordmerken STEINWAY en STEINWAY & SONS, zodat niet gezegd kan worden dat er slechts sprake is van onbeduidende verschillen die aan bescherming op de voet van artikel 9 lid 1 sub a GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet in de weg staan. Dat geldt niet voor het door Muziekmetropool ook gebruikte teken Steinway & Sons nu dit teken

¹ Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

² Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

lijk is aan het woordmerk STEINWAY & SONS als geregistreerd en gebruikt wordt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven. In beginsel kan Muziekmetropool dit merkgebruik dan ook worden ontzegd, zij het dat, zoals hierna, in r.o. 4.13., nog zal blijken, het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Inbreuk volgens artikel 9 lid 1 onder b GMeVo / artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE?

4.6. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik van de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza van Muziekmetropool aan haar kan worden ontzegd op de voet van artikel 9 lid 1 sub b GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarvan zal sprake zijn 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 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, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten.

4.7. Voorshands wordt geoordeeld dat, indachtig vorennoemde maatstaf, de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza zowel auditief, visueel als begripsmatig in hoge mate overeenstemmend zijn met de merken als ingeschreven, nu "Steinway" daarin het dominerende en onderscheidende bestanddeel is. Immers, de bestanddelen Gallery en Plaza zijn vooral beschrijvend van aard. Nu de tekens bovendien worden gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, te weten piano's, moet voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek in de hiervoor bedoelde zin worden gevreesd. Dit geldt te meer nu onvoldoende gemotiveerd is betwist dat de merken van Steinway & Sons bekende merken zijn met een grote onderscheidende kracht.

4.8. Het vorenstaande levert in beginsel merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op, hetgeen de tweede grondslag is van de vorderingen van Steinway & Sons.

Inbreuk volgens artikel 9 lid 1 sub c GMeVo / artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE?

4.9. Nu onvoldoende gemotiveerd is betwist dat de merken van Steinway & Sons bekende merken zijn met een grote onderscheidende kracht, is hiermee in beginsel tevens sprake van merkinbreuk op de gronden van artikel 9 lid 1 sub c GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, de derde grondslag van de vorderingen van Steinway & Sons, omdat Muziekmetropool naar voor-

lopig oordeel ongerechtvaardigd (namelijk, zoals hierna nog zal blijken, de grenzen van refererend merkgebruik overschrijdend) voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Steinway & Sons. Muziekmetropool profiteert immers van de bekendheid van de merken van Steinway & Sons en door haar eigen gebruik bestaat het gevaar dat die merken verwateren.

Uitputting?

4.10. Muziekmetropool is evenwel van mening dat het merkgebruik, niettegenstaande het feit dat Steinway & Sons daarvoor geen toestemming heeft gegeven, geoorloofd is. Zij heeft zich daarbij beroepen op de uitputtingsregel van artikel 13 lid 2 GMeVo en het daarmee overeenstemmende artikel 2.20 lid 3 BVIE.

4.11. Voormelde regel vindt haar oorsprong in artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn³ (hierna ook: de richtlijn) en houdt in dat het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Het tweede lid van genoemd artikel geeft daarop echter een uitzondering door te bepalen dat het eerste lid niet van toepassing is wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

4.12. In het arrest [HvJ EG 23 februari 1999, NJ 2001,134 \(BMW/Deenik\)](#) heeft het Hof bepaald dat een gegronde reden in de zin van artikel 7 lid 2 van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een dergelijke reclame is immers, aldus het Hof, niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Het Hof heeft verder overwogen dat zulks bovendien indruist tegen de verplichting loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan (r.o. 51 en 52).

Gebruik van het teken Steinway & Sons

4.13. Naar voorlopig oordeel kan Steinway & Sons, gelet op artikel 13 lid 1 GMeVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE, het gebruik van het teken Steinway & Sons aan Muziekmetropool niet verbieden voor het verder verhandelen van waren die onder dit merk door Steinway & Sons of met haar toestemming in de Gemeenschap in de 3 Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21

³ Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb. EG 1 februari 1989 L 40/1.

december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, Pb. EG 1 februari 1989 L 40/1. handel zijn gebracht. Zo is het Muziekmetropool bijvoorbeeld toegestaan om aan te geven dat zij gebruikte/bespeelde Steinway piano's verkoopt in, zoals zij dat tot voor kort noemde, haar "Euro Grand Piano Gallery". Ook de onderstaande uiting is bijvoorbeeld geoorloofd:

- *Topmerken uit deze partij welke o.a. bestaat uit Steinway & Sons, C. Bechstein, Blüthner, Bösendorfer, Grotrian, Schimmel en Yamaha vleugels en piano's worden aangeboden tegen ongelooflijk scherpe prijzen (zie r.o. 2.7.)* Dergelijke uitingen zien immers specifiek op het gebruik van het merk Steinway & Sons voor de verdere verhandeling van waren, die door het in het verkeer brengen daarvan door de merkhouder zijn uitgeput. Voor zover het door Steinway & Sons gevorderde verbod is gebaseerd op artikel 9 lid 1 sub a GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE ter zake het gebruik van het teken Steinway & Sons ter aanduiding van bedoelde waren, is het derhalve niet toewijsbaar.

Gebruik van de tekens Steinway Gallery en Steinway Plaza

4.14. Dat ligt anders ten aanzien van het gebruik van het teken Steinway Gallery en het – nadien (ook) gebruikte, kennelijk naar aanleiding van de door Steinway & Sons geopperde bezwaren – teken Steinway Plaza. Naar voorlopig oordeel komt Muziekmetropool voor het gebruik van deze tekens geen beroep op de uitputtingsregel toe omdat Steinway, zoals zij terecht heeft betoogd, een gegronde reden heeft zich tegen het gebruik van haar merken door Muziekmetropool te verzetten. Daartoe is het volgende redenevend.

4.15. Steinway & Sons heeft onweersproken gesteld dat Muziekmetropool reeds jaren gebruikte piano's en vleugels van onder meer het merk Steinway & Sons in haar winkel in Culemborg verhandeld. Dat deed zij, als gezegd, tot voor kort onder de naam "Euro Grand Piano Gallery". Rond het pinksterweekend, maar ook daarna, heeft Muziekmetropool een reclamecampagne gevoerd, met name in de geschreven media, maar ook op televisie in een, naar Steinway & Sons onweersproken heeft gesteld, promotional item (zie r.o. 2.9.). Daarnaast heeft Muziekmetropool een nieuwsbrief doen uitgaan, evenals een uitnodiging aan relaties, terwijl daaraan ook aandacht is besteed op haar website. Muziekmetropool heeft in het verband van haar reclame-campagne onder meer de volgende mededelingen gedaan:

- *OPENING MUZIEKMETROPOOL STEINWAY GALLERY (zie r.o. 2.7.)*

- *STEINWAY GALLERY: Europa's grootste Steinway & Sons collectie (zie r.o. 2.12.)*

- *MUZIEKMETROPOOL STEINWAY GALLERY (zie r.o. 2.14.)*

- *MUZIEKMETROPOOL STEINWAY PLAZA (zie r.o. 2.15.)*

- *Suze bracht een bezoek aan Europa's grootste muziekwinkel Muziekmetropool Culemborg om de opening bij te wonen van de Muziekmetropool Steinway Gallery (zie r.o. 2.9.)*

- *Op 8 mei openen wij – uniek in Europa – de Muziekmetropool Steinway Gallery (zie r.o. 2.10.)*

- *Graag nodigen wij u uit om (...) de opening bij te wonen van onze Muziekmetropool Steinway Gallery (zie r.o. 2.11.)*

- *Exceptionele Steinway & Sons aanbiedingen (...) nu voor minder dan de helft van de nieuwwaarde! (zie r.o. 2.7.)*

- *Tevens hebben wij door het wegvallen van enkele grote Amerikaanse orders van vleugels en piano's de hand weten te leggen op een nog nooit geëvenaarde partij nieuwe en bespeelde topklasse instrumenten (zie r.o. 2.7.)*

4.16. Muziekmetropool gebruikt de (dominerende en onderscheidende bestanddelen uit de) woordmerken van Steinway & Sons in bedoelde campagne, zoals Steinway & Sons heeft betoogd, inderdaad zodanig dat geen sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik, maar daarentegen van gebruik op een wijze die de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen Muziekmetropool en Steinway & Sons als merkhouder bestaat, en met name dat Muziekmetropool tot het distributienet van Steinway & Sons behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee bestaat, zodat Muziekmetropool's gebruik van de merken van Steinway & Sons te ver gaat.

4.17. Steinway & Sons heeft in dit verband terecht betoogd dat de strekking van de reclamecampagne er onmiskenbaar op is gericht de consument te informeren dat Muziekmetropool een nieuw merk voert in haar nieuwe, nét geopende, Steinway Gallery. Het is, gezien de hiervoor in r.o. 4.15. opgesomde uitingen, bepaald aannemelijk dat, zoals Steinway & Sons heeft gesteld, bij die consument de indruk wordt gewekt dat Muziekmetropool is gestart met de verkoop van (ook nieuwe) STEINWAY & SONS piano's en vleugels en dat zij tot het dealer netwerk van Steinway & Sons is toegetreden, althans dat zij een bijzondere relatie met haar heeft. Zulks evenwel ten onrechte, omdat, zoals hiervoor reeds is vastgesteld, Muziekmetropool sinds jaar en dag gebruikte piano's en vleugels van het merk STEINWAY & SONS verkoopt, terwijl zij geen geautoriseerd dealer is van Steinway & Sons. Het feit dat, zoals Muziekmetropool heeft betoogd, zij enige tijd geleden over een grote partij gereviseerde Steinways & Sons vleugels kwam te beschikken, is daarvoor geen rechtvaardiging. Immers, de promotie daarvan heeft Muziekmetropool ook op een andere, niet de grenzen van refererend merkgebruik overschrijdende, wijze kunnen doen.

4.18. Daar komt bij dat het gebruik dat Muziekmetropool van de merken van Steinway & Sons maakt verdergaand refererend merkgebruik is dan is toegestaan, omdat dit niet slechts wordt gebruikt voor zover nodig in het kader van de verdere verhandeling van waren die onder het merk STEINWAY & SONS door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap zijn gebracht. Onweersproken is in dit verband dat Muziekmetropool de merken van Steinway & Sons, zoals ook blijkt uit de door Steinway & Sons overgelegde producties (vgl. r.o. 2.7. t/m 2.15.), ook gebruikt

voor de promotie van piano's en vleugels van andere merken, waarvan de aanschafprijs, zo is namens Muziekmetropool ter zitting erkend, in sommige gevallen de helft belopen van die van de piano's en vleugels van het merk STEINWAY & SONS. Daarmee tast Muziekmetropool de waarde van het merk aan doordat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Steinway & Sons.

4.19. Bovendien gebruikt Muziekmetropool, zoals Steinway & Sons evenzeer onweersproken heeft gesteld, de kenmerkende bestanddelen van de merken van Steinway & Sons, te weten STEINWAY, ook ter aanduiding van (een onderdeel van) haar onderneming ('shop-in-shop') als zodanig. Het hanteren van dergelijke bestanddelen van de merken ter aanduiding van haar 'shop-in-shop', hetwelk strikt genomen geen gebruik van het merk voor waren oplevert in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub b en c GMeVo en artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE maar ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, waarop de uitputtingsregel (die beperkt is tot gebruik voor waren), naar voorlopig oordeel naar zijn aard niet van toepassing kan zijn, draagt bij aan bedoelde suggestie van een band van Muziekmetropool met Steinway & Sons.

4.20. De vorderingen tot het staken en gestaakt houden van iedere verdere inbreuk op de Gemeenschapsmerken STEINWAY en STEINWAY & SONS zullen op grond van de artikelen 9 lid 1 sub b en c GMeVo en 2.20 lid 1 sub b en c BVIE dan ook worden toegewezen als hierna vermeld. Het eveneens door Steinway & Sons ter onderbouwing van haar stelling dat Muziekmetropool zich niet met succes kan beroepen op de uitputtingsregel van artikel 13 lid 2 GMeVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE ten grondslag gelegde argument dat de verkoop door Muziekmetropool in een outlet-store van de door Steinway & Sons in de Gemeenschap gebrachte waren afbreuk doet aan de reputatie van de merken van Steinway & Sons, kan, nu de gevorderde verbodsvordering reeds om voornoemde redenen voor toewijzing gereed ligt, onbesproken blijven.

4.21. Ter vermijding van executiegeschillen wordt overwogen dat het uit te spreken verbod niet omvat het gebruik van de woordmerken voor zover die worden gebruikt ter noodzakelijke referentie aan de bestemming van de waren die Muziekmetropool ter verkoop aanbiedt, voor zover deze door Steinway & Sons of met haar toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Eveneens ter vermijding van executiegeschillen zal worden bepaald dat het verbod eerst na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis in werking treedt.

4.22. Het door Steinway & Sons in het petitum sub iv, onderdelen A en C, gevorderde, is eveneens toewijsbaar als na te melden. Steinway & Sons heeft, gelet op de reclame-uitingen die Muziekmetropool omtrent de Steinway Gallery/Steinway Plaza heeft gedaan (ook nadat zij daarop was aangesproken en zelfs nadat de dagvaarding aan haar was betekend), immers een voldoende spoedeisend belang bij rectificatie van de ten onrechte door Muziekmetropool gewekte commerciële

band althans bijzondere relatie met Steinway & Sons, in het bijzonder om de nawerking daarvan voor zoveel als mogelijk te redresseren. De grondslag hiervoor kan, althans voor Nederland, worden gevonden in – het als gevolg van de Handhavingsrichtlijn⁴ daartoe ingevoerde – artikel 2.22 lid 7 BVIE. De voorzieningenrechter zal echter de tekst van de rectificatie alsmede de media waarin en de wijze waarop deze moet worden geplaatst, vaststellen als hierna in het dictum bepaald.

4.23. 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 Steinway & Sons tegemoet te komen.

Misleidende reclame

4.24. Steinway & Sons hebben zich verder op het standpunt gesteld dat Muziekmetropool zich schuldig maakt aan misleidende en ongeoorloofde mededelingen in de zin van artikel 6:194 BW jo. artikel 6:162 BW.

4.25. In haar dagvaarding heeft Steinway & Sons bezwaar gemaakt tegen de volgende mededelingen:

(i) Europa's grootste Steinway & Sons collectie (zie r.o. 2.12.)

(ii) De grootste Steinway Collectie van Nederland (zie r.o. 2.10.)

(iii) Steinway & Sons, normaal 49.900 nu 19.500 (zie r.o. 2.7.)

4.26. Bij de beoordeling van de vraag of bedoelde mededelingen geoorloofd zijn, wordt vooropgesteld dat op grond van artikel 6:195 BW op Muziekmetropool, als degene die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald of doen bepalen, de bewijslast rust van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededelingen zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust. Nu Steinway & Sons heeft betwist dat de onder (i) en (ii) bedoelde mededelingen juist zijn, en Muziekmetropool de juistheid of volledigheid van die mededelingen in dit geding niet aannemelijk heeft gemaakt, is de misleiding naar voorlopig oordeel gegeven. Wat de mededeling onder (iii) betreft, is de voorzieningenrechter voorshands van mening dat die mededeling ten onrechte suggereert dat Muziekmetropool ook nieuwe piano's en vleugels van het merk STEINWAY & SONS verkoopt, dit terwijl, hierover verschillen partijen niet van mening, zulks niet het geval is. Dat, zoals Muziekmetropool ter zitting nog heeft aangevoerd, de in de mededeling genoemde "normaal"-prijs van € 49.900,00 ziet op de tweedehands-prijs en niet op de nieuwwaarde, die volgens Muziekmetropool € 52.000,00 bedraagt, zal de gemiddelde consument, gelet op het geringe verschil tussen nieuwwaarde en tweedehands-prijs, ontgaan, zodat dit aan het misleidende karakter van de mededeling niet afdoet.

4.27. Op grond van het vorenstaande wordt voorshands geoordeeld dat de door Muziekmetropool gedane mededelingen jegens Steinway & Sons als onrechtmatig

⁴ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

moeten worden aangemerkt en zullen op die grond worden verboden. Muziekmetropool heeft ter zitting nog betoogd dat zij de uiting 'grootste collectie Steinway & Sons', waarvan zij stelt dat die op het moment dat de aanprijzing werd gedaan juist was, vanwege de 'naar haar aard wijzigende grootheid van een collectie' niet meer zal doen evenals 'de gemaakte prijsvergelijking', doch die toezegging is te vaag en onvoldoende ondubbelzinnig, en staat, mede gelet op het feit dat Muziekmetropool naar voorlopig oordeel door het doen van deze mededelingen reeds onrechtmatig jegens Steinway & Sons heeft gehandeld, aan het toewijzen van de verbodsvordering niet in de weg.

4.28. Het vorenstaande leidt tot toewijzing van de vorderingen als hierna vermeld.

Ten slotte

4.29. De op te leggen dwangsommen zullen voor matiging door de rechter vatbaar zijn, een en ander als in het dictum verwoord.

4.30. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal worden toegewezen, zij het niet op alle dagen en uren nu de noodzaak het vonnis ook gedurende avonden, weekend en feestdagen ten uitvoer te kunnen leggen niet kan worden ingezien.

4.31. De overige vorderingen zijn onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Steinway & Sons tegemoet te komen en worden afgewezen.

Proceskosten

4.32. Muziekmetropool zal als de in grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.33. De voorzieningenrechter merkt op dat slechts voor het merkenrechtelijke gedeelte van de procedure een proceskostenveroordeling op basis van artikel 1019h Rv kan worden gevorderd en dat voor het overige, namelijk voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen bestaande in het door Muziekmetropool doen van misleidende mededelingen, 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 mededelingen op 80%-20% gesteld.

4.34. Steinway & Sons heeft een opgave gedaan van de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv, in totaal een bedrag belopend van € 16.995,00 (exclusief verschotten). Muziekmetropool heeft betwist dat die kosten redelijk en evenredig zijn en heeft verzocht die kosten naar redelijkheid te matigen. Een beoordeling van de redelijkheid en evenredigheid van de door Steinway & Sons gemaakte kosten wordt de voorzieningenrechter evenwel in zoverre bemoeilijkt dat Steinway & Sons slechts een rudimentaire specificatie heeft verschaft van het aantal aan de zaak bestede uren en verrichte werkzaamheden. Onder die omstandigheden ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten schattenderwijs vast te stellen op een bedrag van € 15.000,00, zijnde een redelijk en evenredig bedrag aan kosten in een (gemiddelde) merkenzaak als de onderhavige.

4.35. De proceskosten aan de zijde van Steinway & Sons zullen aldus worden begroot voor wat het merkenrechtelijke gedeelte betreft op € 12.000 (80% van € 15.000,00) en voor wat het gedeelte met betrekking tot het onrechtmatig handelen bestaande in het doen van misleidende mededelingen betreft op € 163,20 (20% van € 816,00), in totaal € 12.163,20. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met de gevorderde verschotten ten bedrage van € 339,44. In totaal zal Muziekmetropool derhalve worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 12.502,64 aan proceskosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Muziekmetropool om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de inbreuk op de merken STEINWAY en STEINWAY & SONS binnen de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de tekens "Steinway Gallery" en "Steinway Plaza", al dan niet in combinatie met het teken "Muziekmetropool"; 5.2. bepaalt dat dit verbod niet omvat het gebruik van de woordmerken STEINWAY en STEINWAY & SONS voor zover die worden gebruikt ter noodzakelijke referentie aan de bestemming van de waren die Muziekmetropool ter verkoop aanbiedt, voor zover die waren door Steinway & Sons of met haar toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht;

5.3. beveelt Muziekmetropool om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere mededeling:

- waarin ten onrechte wordt geclaimd dat Muziekmetropool Europa's grootste collectie Steinway & Sons collectie" zou aanbieden,

- waarin ten onrechte wordt geclaimd dat Muziekmetropool "de grootste Steinway Collectie van Nederland" zou aanbieden,

- waarin ten onrechte wordt geclaimd of gesuggereerd dat Muziekmetropool ook nieuwe Steinway piano's en vleugels verkoopt;

5.4. beveelt Muziekmetropool om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, bij wijze van rectificatie een tekst zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoegingen en zonder dat in enigerlei zin aan doel, strekking en/of kenbaarheid van de rectificatie afbreuk wordt gedaan) te doen verschijnen in de Volkskrant en NRC Handelsblad, een advertentie van dezelfde omvang en prominentie (dus in hetzelfde deel van de publicatie, dezelfde plaatsing op de pagina etc. als de gewraakte reclame-uiting), met uitsluitend de volgende, goed leesbare en volgens goed drukkersgebruik opgemaakte inhoud:

"RECTIFICATIE

Onlangs hebben wij reclame gemaakt voor de Muziekmetropool Steinway Gallery en de Muziekmetropool Steinway Plaza. De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft bij vonnis van 1 juli 2008 bepaald dat deze reclames ten onrechte de indruk hebben gewekt dat er sprake was van een commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway &

Sons. Muziekmetropool is geen geautoriseerde Steinway & Sons dealer.

De directie van Muziekmetropool”,

en daarbij duidelijk zichtbaar de naam en het logo van Muziekmetropool af te beelden;

5.5. beveelt Muziekmetropool om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, bij wijze van rectificatie een tekst zoals hierna weergegeven (zonder enige toevoegingen en zonder dat in enigerlei zin aan doel, strekking en/of kenbaarheid van de rectificatie afbreuk wordt gedaan) te doen verschijnen op de startpagina van de website www.muziekmetropool.nl door plaatsing van een tekst, op zodanige wijze dat deze tekst in zijn geheel goed zichtbaar en blijvend leesbaar is en bij het openen van het scherm (zonder dat het nodig is naar beneden te scrollen) ten minste 25% van het scherm beslaat, voor een aaneensluitende periode van twee weken, met uitsluitend de volgende, op een monitor van 17 inch bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels goed leesbare inhoud:

“RECTIFICATIE

Onlangs hebben wij reclame gemaakt voor de Muziekmetropool Steinway Gallery en de Muziekmetropool Steinway Plaza. De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft bij vonnis van 1 juli 2008 bepaald dat deze reclames ten onrechte de indruk hebben gewekt dat er sprake was van een commerciële relatie of andere bijzondere contacten met Steinway & Sons. Muziekmetropool is geen geautoriseerde Steinway & Sons dealer.

De directie van Muziekmetropool”;

5.6. veroordeelt Muziekmetropool tot betaling aan Steinway & Sons van een dwangsom van €25.000 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de hiervoor in r.o. 5.1., 5.3, 5.4 en 5.5. bedoelde bevelen, alsmede voor iedere dag, een gedeelte daarvan daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt;

5.7. bepaalt dat de 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;

5.8. veroordeelt Muziekmetropool in de proceskosten, aan de zijde van Steinway & Sons tot op heden begroot op €12.502,64;

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10. wijst af het meer of anders gevorderde;

5.11. bepaalt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2008.