

Vzgr Rb Groningen, 22 september 2008, Ozmag v Zechstein Minerals



v



## MERKENRECHT

### Inbreuk

Tussen partijen is in confesso dat het door Ozmag gedeponeerde beeldmerk en het thans door Zechstein Minerals gebruikte beeldmerk vrijwel identiek zijn en bovendien worden gebruikt voor dezelfde soort waren, zodat gevaar van associatie bestaat.

Om die reden kan Ozmag, als merkhouder, in beginsel tegen het gebruik van het beeldmerk door Zechstein Minerals optreden en dit gebruik doen verbieden.

### Depot te kwader trouw

Nu enerzijds vast staat dat het beeldmerk door Zechsal Medical - in combinatie met het voor haar gedeponeerde woordmerk- reeds sedert 2006 met medeweten van [X] werd gebruikt, terwijl anderzijds de door Ozmag gestelde eigendomsaanspraken in het kader van dit kort geding niet zijn komen vast te staan

De voorzieningenrechter acht, voorshands oordelend, de stellingen van Zechstein Minerals beter gedocumenteerd, consistent - ook beter in de tijd te plaatsen - en mitsdien betrouwbaarder dan het uiterst summier onderbouwde relaas van Ozmag dat het logo in 2006 in opdracht van en voor [X] is ontworpen. Daartoe is immers slechts een enkele factuur van [B] van een jaar later, te weten 6 juli 2007, overgelegd. Het verweer ter zitting dat [B] wel vaker pas na ruim een jaar een factuur voor verrichte werkzaamheden verstuurde, acht de voorzieningenrechter weinig overtuigend. Ook het feit dat Transaeduca in 2006 nog niet bestond, terwijl bij dagvaarding is gesteld dat deze onderneming, nadat het beeldmerk in haar opdracht was ontworpen, Zechsal Medical de gebruiksrechten heeft verleend om dit beeldmerk te combineren met het woordmerk van Zechsal, komt de voorzieningenrechter in het licht van het voorgaande weinig geloofwaardig voor, te meer daar geen enkel schriftelijk stuk ter onderbouwing van deze stelling is overgelegd. Daaraan draagt zeker niet bij het feit dat [X] de echtgenote is van - de inmiddels met [Y] gebrouilleerde - [K], de directeur van Zechsal Medical. Nu enerzijds vast staat dat het beeldmerk door Zechsal Medical - in combinatie met het voor haar gedeponeerde woordmerk- reeds sedert 2006 met medeweten van [X] werd gebruikt, terwijl anderzijds de door Ozmag gestelde eigendomsaanspraken in het kader van dit kort geding niet zijn komen vast te staan, gaat de voorzieningenrechter, alle omstandigheden in aanmerking nemend, voorshands oordelend uit van

voorgebruik van het beeldmerk door Zechsal Medical, zodat het depot van hetzelfde beeldmerk op 1 april 2008 door Ozmag, hiervan op de hoogte zijnde, te kwader trouw is verricht.

Vindplaatsen:

### Vzgr Rb Groningen, 22 september 2008

(E.J. Oostdijk)

zaaknummer/ rolnummer: 103977 / KG ZA 08-282

Vonnis in kort geding van 22 september 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OZMAG B.V.,

gevestigd te Gieten,

eiseres,

advocaat mr. J.J. Gevers,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZECHSTEIN MINERALS B.V.,

gevestigd te Veendam,

gedaagde,

advocaat mr. J. Bonjer.

Partijen zullen hierna Ozmag en Zechstein Minerals genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op 9 september 2008 waarbij J.G. [X], directeur van Ozmag, bijgestaan door mr. Gervers en L. [Y], directeur van Zechstein Minerals, bijgestaan door mr. Bonjer zijn verschenen

- de pleitnota van Zechstein Minerals.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Zechstein Minerals heeft in 2006 samen met AenG de besloten vennootschap Zechsal Medical B.V. (hierna: Zechsal Medical) opgericht ten behoeve van de handel in Zechstein-zout, een huidverzorgingsproduct voor de medische consumentenmarkt. Directeur van Zechstein Minerals is B. [Y], A. [K] is eigenaar/enig aandeelhouder van AenG.

2.2. R&H Minerals, aandeelhouder van Zechstein Minerals, had reeds op 25 januari 2005 onder inschrijvingsnummer 1070202 het woordmerk 'Zechsal' gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister en heeft Zechstein Minerals licentie verleend om het gebruik van dit woordmerk in de samenwerking in te brengen.

2.3. Bij e-mail van 23 december 2005 heeft [K] aan [Y] enkele logo's ten behoeve van het op te richten bedrijf Zechsal Medical gezonden.

2.4. Op 8 februari 2006 heeft [K] van ontwerper [B] een e-mail ontvangen met enkele logo's ten behoeve van Zechsal Medical. Op 9 februari 2006 heeft [K] deze e-mail met logo's aan [Y] doorgestuurd met de vraag naar zijn mening over "de creatie van onze logo willie wortel."

Een van deze ontwerpen betrof een cirkelvormig logo met daarin een golfpatroon aangebracht, uitgevoerd in de kleuren blauw, oranje en wit, met de merknaam

Zechsal in een specifiek lettertype en in het klein toegevoegd de woorden "pure en healing".

2.5. Op 10 mei 2006 is Zechsal Medical ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK). [K] werd belast met de dagelijkse leiding; gezamenlijke bevoegd waren AenG en Zechstein Minerals.

2.6. Op 4 juli 2006 hebben Zechstein Minerals en Zechsal Medical een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin onder andere het volgende is opgenomen:

#### *Artikel 1 Definities*

(...)

*1.2 Merk: het merkrecht, gedeponeed bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 10780370 met betrekking tot de merknaam 'Zechsal',*

(...)

*Artikel 3 Activiteiten, rechten en plichten van partner (lees: Zechsal Medical)*

(...)

*3.4 Partner erkent dat Zechstein eigenaar is van de merknaam Zechsal en zal zich houden aan de door Zechstein gewenste identiteit rondom het merk Zechsal en zich conformeren aan richtlijnen op dat gebied. De door partner te ontwikkelen promoties, verpakkingen, brochures en andere uitingen zullen op verzoek van Zechstein vooraf worden afgestemd.*

(...)

#### *Artikel 13 Beëindiging*

(...)

*13.5 Bij het einde van deze overeenkomst is partner verplicht om het gebruik van de handelsnaam en het gebruik van de merken onmiddellijk te beëindigen.*

(...)

2.7. Op 10 november 2006 heeft [W] van Ontwerp & DTP aan [K] een opmaak van het logo van Zechsal Medical, zoals in rechtsoverweging 2.4. omschreven, voor tubes en flesje s gezonden. Bij e-mail van 13 november 2006 heeft [K] deze e-mail doorgestuurd aan Zechstein Minerals.

2.8. Op 22 november 2006 heeft [W] Ontwerp & DTP een factuur aan Zechsal Medical gestuurd ten bedrage van EUR 511,70 met als omschrijving 'Div. opmaakwerk voor doos, tubes en flacon'.

2.9. Zechsal Medical gebruikt sedert 2006 voor alle commerciële uitingen van haar onderneming het in rechtsoverweging 2.4. omschreven logo.

2.10. Op 1 maart 2007 is Transaeduca B.V. (hierna: Transaeduca) ingeschreven in het handelsregister van de KvK. Enig aandeelhouder van Transaeduca is [D] B.V. (hierna: [D]) en de bestuurder / algemeen directeur is J.G. [X].

2.11. [K] "vormgeving op maat" heeft op 6 juli 2007 een factuur gericht aan Transaeduca t.a.v. G. [X] voor een bedrag van EUR 238,00 met als omschrijving: 'Ontwerp Logo Zechsal'.

2.12. Op 2 november 2007 is Ozmag ingeschreven in het handelsregister van de KvK. Enig aandeelhouder van Ozmag is [D].

2.13. Op 9 november 2007 heeft Ozmag onder inschrijvingsnummer 1147023 een beeldmerk gedeponeed bij het Benelux Merkenregister.

2.14. Op 1 april 2008 heeft Ozmag onder inschrijvingsnummer 1156551 een ander beeldmerk gedeponeed bij het Benelux Merkenregister: namelijk een cirkelvormig logo waarin een golfpatroon is aangebracht, uitgevoerd in de kleuren groen, blauw en wit. Daarnaast is voor de bijbehorende naam gebruik gemaakt van een kenmerkend lettertype.

2.15. Bij vonnis van 29 juli 2008 is Zechsal Medical in staat van faillissement verklaard.

2.16. Zechstein Minerals maakt sedertdien gebruik van het logo van Zechsal Medical.

### **3. Het geschil**

3.1. Ozmag vordert Zechstein Minerals:

(a) te veroordelen om het gebruik van het beeldmerk van Ozmag (depotnummer 1156551) te staken en gestaakt te houden,

(b) te veroordelen om binnen 14 dagen na een toewijzend vonnis alle hulpmiddelen behorende bij de openbaarmaking van het beeldmerk door Zechstein Minerals (o.a. mallen, rasters en digitale documenten) aan Ozmag over te dragen,

(c) te veroordelen om aan Ozmag een bedrag van EUR 5.000,00 te voldoen ter vergoeding van de door Ozmag geleden schade,

(d) te veroordelen ten titel van dwangsom aan Ozmag te betalen een bedrag van EUR 3.000,00 per overtreding van de hiervoor onder (a) en (b) genoemd gebod dan wel verbod voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt,

(e) te bepalen dat de termijn waarbinnen Ozmag op grond van art. 50 lid 6 TRIPS verdrag een bodemprocedure aanhangig dient te maken, wordt gesteld op 12 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het vonnis in kracht van gewijsde zal gaan,

(f) te veroordelen in de kosten van deze procedure conform art. 1019h Rv.

3.2. Ozmag heeft ter onderbouwing van de vordering het volgende gesteld. In opdracht van Transaeduca heeft [B] een beeldmerk ontwikkeld. De rechten behorende bij dit beeldmerk zijn door [B] aan Transaeduca overgedragen. Op haar beurt heeft Transaeduca alle rechten behorende bij het in haar opdracht ontworpen beeldmerk overgedragen aan Ozmag. Door deze overdracht is Ozmag rechthebbende geworden. Vervolgens heeft Ozmag het beeldmerk gedeponeed. Tegen deze deponering is geen oppositie gevoerd. In het verleden heeft Transaeduca de gebruiksrechten van het beeldmerk tijdelijk gegund aan Zechsal Medical voor het gebruik bij commerciële activiteiten. Die samenwerking is beëindigd, waardoor Zechsal Medical niet langer gerechtigd was het beeldmerk te gebruiken. Thans biedt Zechstein Minerals onder de naam Zechsal met gebruikmaking van het beeldmerk van Ozmag producten aan welke identiek zijn aan of sterk lijken op door Ozmag op de markt gebrachte producten. Zechstein Minerals heeft geen geldige reden het beeldmerk van Ozmag te gebruiken en heeft evenmin een ouder recht op het beeldmerk van Ozmag. Derhalve dient het ge-

bruik door Zechstein Minerals van het beeldmerk van Ozmag verboden te worden en de diensgevolge door Ozmag geleden schade door Zechstein Minerals te worden vergoed.

3.3. Zechstein Minerals heeft als verweer het volgende naar voren gebracht. Zechstein Minerals en AenG hebben samen Zechsal Medical opgericht. In deze samenwerking heeft Zechstein Minerals het woordmerk Zechsal ingebracht. Eind 2005 en begin 2006 zijn [K] van AenG en [Y] van Zechstein Minerals persoonlijk bezig geweest met het ontwerpen van het logo van Zechsal Medical. Het logo dat daarbij is ontwikkeld is in 2006 gebruikt voor alle ontwerpen zoals nu op de verpakkingen staat. Eind 2006 heeft de ontwerper de verpakkingontwerpen met het logo voltooid en de factuur dienaangaande aan Zechsal Medical gezonden. De stelling van Ozmag dat in het bedrijf Zechsal Medical door Zechstein Minerals het woordmerk Zechsal en door Transaeduca dan wel een andere vennootschap het logo is ingebracht klopt dus niet. Hiervan blijkt ook niets uit de samenwerkingsovereenkomst die voor de oprichting van Zechsal Medical is opgesteld. Het logo is ten behoeve van en op kosten van Zechsal Medical ontwikkeld en het eigendom van dit logo berust derhalve bij Zechsal Medical. Dit logo is door Zechsal Medical, hoewel zij daartoe wél gerechtigd was, niet gedeponereerd. Het gebruik maken van een logo dat niet is gedeponereerd levert een voorgebruik op. Nu Ozmag op de hoogte was van dit voorgebruik van het logo door Zechsal Medical is het depot van Ozmag te kwader trouwen kan zij dit depot niet jegens Zechstein inroepen. De rechten op het beeldmerk behoorden aan Zechsal Medical toe. Nu deze vennootschap is gefailleerd is het aan de curator het voorgebruik van het logo aan Zechstein Minerals, gezien art. 13.5 van de samenwerkingsovereenkomst tussen Zechstein Minerals en Zechsal Medical, over te dragen.

#### 4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter stelt voorop dat art. 2.20 lid 1 onder b Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) bepaalt dat een merkhouders tegen derden kan optreden en het gebruik van haar beeldmerk kan verbieden indien dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het beeldmerk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of soortgelijke waren, waardoor verwarring, in de vorm van associatie met het merk, kan ontstaan.

4.2. Tussen partijen is in confesso dat het door Ozmag gedeponereerde beeldmerk en het thans door Zechstein Minerals gebruikte beeldmerk vrijwel identiek zijn en bovendien worden gebruikt voor dezelfde soort waren, zodat gevaar van associatie bestaat. Om die reden kan Ozmag, als merkhouders, in beginsel tegen het gebruik van het beeldmerk door Zechstein Minerals optreden en dit gebruik doen verbieden.

4.3. Ingevolge art. 2.2 BVIE wordt een recht verkregen door inschrijving van het beeldmerk in het depot. Ter zitting heeft [X] gesteld dat het beeldmerk in 2006 in haar opdracht door [B] is ontworpen, waarna [B] de rechten behorende bij het beeldmerk aan Transaeduca heeft overgedragen. Op haar beurt heeft Transaeduca,

aldus [X], de rechten aan Ozmag overgedragen, waarna het beeldmerk door Ozmag op 1 april 2008 is gedeponereerd. Ter onderbouwing hiervan heeft Ozmag een factuur overgelegd, gedateerd 6 juli 2007, afkomstig van [B] en gericht aan Transaeduca met als omschrijving: 'Ontwerp Logo Zechsal'.

4.4. Door Zechstein Minerals is het voorgaande betwist. Onder verwijzing naar de in rechtsoverweging 2.3 en 2.4 aangehaalde e-mails van 23 december 2005, 8 en 9 februari 2006 heeft zij aangevoerd dat [Y] en [K], respectievelijk directeur van Zechstein Minerals en AenG, samen als oprichters van Zechsal Medical reeds eind 2005/begin 2006 persoonlijk betrokken waren bij de keuze van het ontwerp van het logo voor Zechsal Medical. Dit heeft geresulteerd in het thans bestreden logo dat vanaf 2006 ook daadwerkelijk door Zechsal Medical is gebruikt. Naast de ontwerpen uit 2006 is als bewijs overgelegd het verpakkingontwerp van [W] Ontwerp & DTP en de daarvoor aan Zechsal gerichte factuur van 22 november 2006.

4.5. Het verweer van Zechstein Minerals houdt per saldo in dat niet Ozmag maar Zechsal Medical eigenaar is van het logo en voorts eerste gebruiker, zodat Ozmag, die van dit gebruik op de hoogte was, het beeldmerk te kwader trouw heeft gedeponereerd.

4.6. Ingevolge art. 2.4 sub f onder 1 BVIE wordt geen recht op een merk verkregen wanneer het depot te kwader trouw is verricht. Dit is met name het geval wanneer het merk wordt ingeschreven terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouwen op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

4.7. De voorzieningenrechter acht, voorshands oordelend, de stellingen van Zechstein Minerals beter gedocumenteerd, consistent - ook beter in de tijd te plaatsen - en mitsdien betrouwbaarder dan het uiterst summier onderbouwde relaas van Ozmag dat het logo in 2006 in opdracht van en voor [X] is ontworpen. Daartoe is immers slechts een enkele factuur van [B] van een jaar later, te weten 6 juli 2007, overgelegd. Het verweer ter zitting dat [B] wel vaker pas na ruim een jaar een factuur voor verrichte werkzaamheden verstuurde, acht de voorzieningenrechter weinig overtuigend. Ook het feit dat Transaeduca in 2006 nog niet bestond, terwijl bij dagvaarding is gesteld dat deze onderneming, nadat het beeldmerk in haar opdracht was ontworpen, Zechsal Medical de gebruiksrechten heeft verleend om dit beeldmerk te combineren met het woordmerk van Zechsal, komt de voorzieningenrechter in het licht van het voorgaande weinig geloofwaardig voor, te meer daar geen enkel schriftelijk stuk ter onderbouwing van deze stelling is overgelegd. Daaraan draagt zeker niet bij het feit dat [X] de echtgenote is van - de inmiddels met [Y] gebrouilleerde - [K], de directeur van Zechsal Medical. Nu enerzijds vast staat dat het beeldmerk door Zechsal Medical in combinatie met het voor haar gedeponereerde woordmerk reeds sedert 2006 met medeweten van [X] werd gebruikt, terwijl anderzijds de door Ozmag gestelde eigendomsaanspra-

ken in het kader van dit kort geding niet zijn komen vast te staan, gaat de voorzieningenrechter, alle omstandigheden in aanmerking nemend, voorshands oordelend uit van voorgebruik van het beeldmerk door Zechsal Medical, zodat het depot van hetzelfde beeldmerk op 1 april 2008 door Ozmag, hiervan op de hoogte zijnde, te kwader trouw is verricht.

4.8. Gelet op het voorgaande kan Ozmag naar voorlopig oordeel, niet worden aangemerkt als een merkhouder als bedoeld in art. 2.20 lid onder b BVIE, zodat zij niet gerechtigd is op te treden tegen derden die van het beeldmerk gebruikmaken. Daaraan doet niet af dat niet ondenkbaar is dat Zechstein Minerals op dit moment evenmin gerechtigd is het beeldmerk te gebruiken omdat in deze vooreerst een rol voor de curator in het faillissement van Zechsal Medicallijkt te zijn weggelegd.

4.9. De voorzieningenrechter zal tegen deze achtergrond de vorderingen van Ozmag afwijzen.

4.10. Ozmag zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter zal daarbij conform het in art. 1019 Rv bepaalde de daadwerkelijk door Zechstein Minerals gemaakte kosten in verband met deze procedure toewijzen. De kosten aan de zijde van Zechstein Minerals worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris advocaat 4.451,00

Totaal EUR 4.705 ,00

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Ozmag in de proceskosten, aan de zijde van Zechstein Minerals tot op heden begroot op EUR 4.705,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad..

Dit vonnis is gewezen voor mr. E.J. Oostdijk en in het openbaar uitgesproken op 22 september 2008.

---