

Vzgr Rb Den Haag, 12 december 2008, Manas v Mamas



v



MERKENRECHT

Inbreuk Mamas op Manas

- [Globaal beoordeeld naar de totaalindruk is naar voorlopig oordeel sprake van een grote mate van overeenstemming.](#)

Het dominerende bestanddeel dat in de totaalindruk door het woordbeeldmerk wordt opgeworpen, is naar voorlopig oordeel het woord manas. In de gebruikte tekens is dat naar voorlopig oordeel mamas. Manas en mamas stemmen in grote mate overeen. Slechts de middelste medeklinker verschilt. De mate van overeenstemming wordt vergroot doordat in merk en teken het woord van 5 letters geflankeerd wordt door een 'M' in een ovaal. Ook auditief is er voorshands oordelend een grote mate van overeenstemming. Anders dan Mamas suggereert, zal het in aanmerking komende publiek manas en mamas op bijna dezelfde wijze uitspreken. Alleen de middelste medeklinker zal anders worden uitgesproken. Wat de begripsmatige overeenstemming betreft is de voorzieningenrechter van oordeel dat de verwijzing naar man (manas) vergezocht is. De verwijzing naar het Spaans voor borsten (mamas) zal - zo al juist - aan de mate van overeenstemming niet afdoen.

- [Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en tekens, het feit dat de tekens voor dezelfde waar worden gebruikt als waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven \(en gebruikt\) en het feit dat ook de doelgroep hetzelfde is, namelijk kopers in het hogere segment, is naar voorlopig oordeel verwarring te duchten.](#)

Dat Mamas zich enkel op vrouwen richt maakt die beoordeling niet anders. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat Mamas aan consumenten levert en Manas aan schoenen(speciaal)zaken. Het merkgebruik houdt immers niet op nadat de waar door Manas bij de schoenen(speciaal)zaak is afgeleverd. Omdat naar voorlopig oordeel ook sprake is van verwarringsgevaar als ervan moet worden uitgegaan dat het Gemeenschapsmerk geen bekend merk is, kan de bekendheid van het merk van Man in het midden worden gelaten.

Verval wegens niet normaal gebruik niet aannemelijk

- [Van een deugdelijk onderzoek in de markt dat een beeld geeft over een aaneengesloten periode van 5 jaar is geen sprake.](#)

Het is aan Mamas om de voorzieningenrechter ervan te overtuigen dat aannemelijk is dat de bodemrechter de vorderingen zal afwijzen, omdat hij desgevorderd zal oordelen dat de betreffende merken zijn vervallen. Daarin is Mamas niet geslaagd. De 11 onduidelijke per fax toegezonden foto's (waarvan er ter zitting 5 in kleur zijn overgelegd) zijn daartoe bepaald onvoldoende. Van een deugdelijk onderzoek in de markt dat een beeld geeft over een aaneengesloten periode van 5 jaar is geen sprake. Zo is op maar één van de foto's een jaartal te ontcijferen (2005).

PROCESRECHT

Spoedeisend belang

- [Omdat een met een dwangsom versterkte inhoudingsverklaring ontbreekt, heeft Manas nog altijd belang bij een verbod](#)

Het spoedeisend belang is gegeven gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van Manas. Mamas stelt weliswaar dat Manas geen belang heeft bij het instellen van de onderhavige vorderingen omdat, zo begrijpt de voorzieningenrechter, Mamas Manas op bijna alle punten tegemoet wilde komen, maar dit verweer gaat niet op. Door partijen is gesproken over een schikking, maar deze is niet tot stand gekomen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 12 december 2008

(P.W. van Straalen)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 323121 / KG ZA 08-1415

Vonnis in kort geding van 12 december 2008 in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht MAN S.R.L., gevestigd te Dogana, San Marino,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MANAS NEDERLAND B.V., gevestigd te Nieuwegein,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht MANAS S.P.A., gevestigd te Montecosaro Scalo, Italië, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAMAS NEDERLAND B.V., gevestigd te Hilversum,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MASIH B.V., gevestigd te Almere, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. M.W. Witte te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Manas en Mamas genoemd worden. Eiseressen in conventie zullen afzonderlijk met Man, Manas Nederland en Manas Italië worden aangeduid. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk

Mamas Nederland en Masih genoemd worden. De zaak is ter zitting zijdens Manas behandeld door mrs. M.F.J. Haak en K. Braber, advocaten te Amsterdam en zijdens Mamas door de advocaat van Mamas.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 november 2008 met de producties 1-12;
- de aankondiging van de eis in reconventie van 25 november 2008;
- de door Manas op 27 november 2008 toegezonden foto's en kostenspecificaties;
- de door Mamas op 27 november 2008 toegezonden producties G13, G14, G16 en G17;¹
- de mondelinge behandeling van 28 november 2008;
- de pleitnota van Manas;
- de pleitnota van Mamas met aangehecht kostenoverzicht.²

1.2. Door Manas toegezonden foto's van in beslag genomen schoenen (welke door de deurwaarder waren 'uitgeleend' om deze ter zitting te tonen) zijn ter zitting ingetrokken. Deze foto's maken derhalve geen deel uit van de stukken.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Man is houdster van de volgende woord- en beeldmerken:

- Een op 28 februari 1992 onder nummer 583209 geregistreerd internationaal woordbeeldmerk, waarvan de bescherming zich onder andere uitstrekt tot de Benelux. Dit merk is onder andere geregistreerd voor schoeisel in klasse 25 en ziet er als volgt uit.



- Een na een depot van 23 juli 1996 op 10 november 1998 onder nummer 000318303 geregistreerd Gemeenschapswoordbeeldmerk. Dit merk is onder andere ingeschreven voor schoeisel in klasse 25 en ziet er als volgt uit.

¹ Productie G 15 is ingetrokken en maakt geen deel uit van de stukken.

² Ter zitting is zijdens Manas te kennen gegeven dat zij de gevorderde kosten heeft kunnen beoordelen, waarmee de oorspronkelijke bezwaren tegen het overleggen van het kostenoverzicht zijn komen te vervallen.



- Een op 16 oktober 2008 gedeponeed en onder nummer 0852062 voor onder andere schoeisel in klasse 25 ingeschreven Benelux woordbeeldmerk. Dit merk is identiek aan de hiervoor getoonde internationale registratie, nummer 583209.

- Het op 16 oktober 2008 gedeponeede en onder nummer 0852059 op 17 oktober 2008 ingeschreven Beneluxwoordmerk MANAS. Ook dit merk is onder andere ingeschreven voor schoeisel in klasse 25.

- Een op 16 oktober 2008 gedeponeed en onder nummer 0852061 op 17 oktober 2008 ingeschreven Beneluxbeeldmerk voor onder andere schoeisel in klasse 25, dat er als volgt uitziet.



2.2. Manas Nederland is licentienemer van Man.

2.3. Manas Italië verhandelt onder een sublicentie van Manas Nederland schoenen onder de merken van Man, alsmede onder haar eigen, hierna opgenomen beeldmerk.

2.4. Manas Italië is houdster van een op 19 oktober 1992 onder nummer 595964 geregistreerd internationaal beeldmerk, waarvan de bescherming zich uitstrekt tot de Benelux. Dit merk is onder andere geregistreerd voor schoeisel in klasse 25 en ziet er als volgt uit.



2.5 Mamas heeft onder de handelsnamen Mamas en Mamas Nederland twee winkels geopend in Enschede en in Hilversum.³ Masih is bestuurder van Mamas Nederland. De winkelgevel van de in Enschede geopende winkel ziet er als volgt uit.

³ De vestiging in Hilversum is al enige tijd niet meer in gebruik.



2.6. Op de website www.mamasbv werden (er wordt inmiddels doorgelinkt naar een andere website) onder andere de volgende tekens getoond.



Niet in geschil is dat het hierbij gaat om gebruik ter aanduiding van de waar.

2.7. Zowel onder het “M-teken” als onder het teken “Mamas” worden door Mamas damesschoenen verkocht. De tekens worden aangebracht op zowel de waar, als op etiketten en labels, zoals op de navolgende foto’s is te zien.



2.8. Op 28 oktober 2008 heeft Manas, na daartoe verlot te hebben gekregen van de voorzieningenrechter te Almelo, conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op

alle roerende zaken met inbreukmakende tekens. De in beslag genomen waar is in gerechtelijke bewaring gegeven aan Büch Verhuizingen B.V.

2.9. Mamas is op 28 oktober 2008 door Manas gesommeerd haar inbreukmakende activiteiten te staken.

3. Het geschil in conventie

3.1. Manas vordert na vermindering van eis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. Mamas en Masih hoofdelijk:

I. te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merken van Manas te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden:

a. voor het Gemeenschapsmerk: in de gehele Europese Unie;

b. voor de overige merken: in de Benelux; waaronder mede begrepen ieder gebruik van een of meer van de Manas merken of enig daarmee overeenstemmend teken op schoenen, op internet, tassen, bonnen, naamkaartjes, naamborden, catalogussen en/of verpakkingsmateriaal;

II. te veroordelen tot het betalen van een onmiddellijk opeisbare en hoofdelijk te verbeuren dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat (een der) gedaagden niet of niet volledig voldoet aan een of meer van de hiervoor onder I bedoelde bevelen, dan wel, naar keuze van Manas, van € 2.500,00 per overtreding;

III. te veroordelen tot betaling van de volledige proceskosten in verband met deze procedure, waaronder begrepen de kosten van het beslag en de gerechtelijke bewaring;

B. Mamas te veroordelen:

IV. binnen 24 uur na betekening van dit vonnis op de homepage van de website www.mamasbv.com op een wit scherm in zwarte letters uitsluitend de volgende tekst te tonen en beschikbaar te houden in een standaard grootte van de letters, alsmede gedurende 7 dagen aaneengesloten een op wit A4 formaat papier geprinte mededeling op de voordeur van ieder winkelpand van Mamas in lettertype arial met grootte 20 pnt te tonen:

*"De voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag heeft ons bevolen om per direct te stoppen met de handel in schoenen van het merk MAMAS. Ook onze handelsnaam wordt op korte termijn gewijzigd. Het merk MAMAS en onze handelsnaam stemmen nar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter te veel overeen met het Italiaanse schoenenmerk MANAS (www.manas.com) en met de handelsnamen van de ondernemingen Manas S. p.A. en Manas Nederland B.V. Hoogachtend,
De directie"*

dan wel een door de Voorzieningenrechter passend geachte tekst;

V. binnen een week na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam mamasbv.com aan Man S.r.l. te San Marino over te dragen, onder gelijktijdige verzending aan de advocaat van Manas van een kopie van iedere instructie terzake gericht aan de provider, met bepaling dat de onder IV

bedoelde veroordeling niet meer geldt zodra de overdracht is geëffectueerd;

VI. binnen 24 uur na betekening van dit vonnis schriftelijk opdracht te geven aan de beheerders van de websites www.winkelhartenschede.nl, www.speurders.nl, www.telefoongids.nl; www.goudengids.nl; www.detelefoongids.nl en andere media die op grond van een reeds door Mamas gegeven opdracht een advertentie ten behoeve van Mamas zullen (blijven) plaatsen, om de informatie met betrekking tot Mamas te verwijderen of niet te plaatsen in afwachting van een nieuwe tekst die in overeenstemming is met voormelde geboden, met gelijktijdig afschrift van iedere opdracht aan de advocaat van Manas;

VII. binnen een week na betekening van dit vonnis de gehele voorraad inbreukmakende artikelen, alsmede alle andere dragers van een inbreukmakend teken waaronder mede begrepen visitekaartjes, tassen en naamborden, die nog bij Mamas aanwezig zijn franco aan het kantoor van de gerechtelijke bewaarder toe te zenden;

VIII. binnen twee weken na betekening van dit vonnis:

- haar handelsnaam (waaronder mede begrepen haar statutaire naam) zodanig te wijzigen dat hierin het teken Mamas of een met het merk MANAS overeenstemmend teken niet meer voorkomt;

- aan de advocaat van Manas bewijsstukken van de onder a. bedoelde wijziging toe te zenden;

- aan alle ondernemingen en instanties die in of na het jaar 2008 op verzoek van Mamas reclame-uitingen ten behoeve van Mamas hebben geplaatst of krachtens een lopende opdracht zullen plaatsen, schriftelijk te verzoeken om voor de eigen onderneming geen uitingen meer te (doen) plaatsen waarin het teken Mamas voorkomt, met gelijktijdige verzending van een kopie van iedere brief aan de advocaat van Manas;

IX. een dwangsom te betalen van € 5.000,00 per dag of deel daarvan dat Mamas verzuimt een of meer van de onder IV t/m VIII bedoelde veroordelingen tijdig en volledig na te komen, dan wel, naar keuze van Manas, van € 2.500,00 per overtreding; en overigens de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 maanden na dit vonnis.

3.2. Zij stelt daartoe dat Mamas met het gebruik van de door haar gevoerde tekens inbreuk maakt op de merk-rechten, dan wel het handelsnaamrecht van Manas.

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

in reconventie

3.4. Mamas vordert

I. Manas te veroordelen het door haar gelegde conservatoir beslag binnen een dag na dit vonnis op te (laten) heffen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 per dag of gedeelte van de dag dat niet aan dit vonnis wordt voldaan;

II. Manas te veroordelen al hetgeen in haar opdracht op 28 oktober 2008 in conservatoir beslag is genomen binnen een dag na dit vonnis te restitueren aan Mamas, aan het adres De Heurne 9a to Enschede, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 per dag of

gedeelte van de dag dat niet aan dit vonnis wordt voldaan;

III. Manas te veroordelen tot betaling van een bedrag ad € 30.000,00 ten titel van schadevergoeding als gevolg van het onrechtmatig gelegde beslag, te betalen binnen een dag na dit vonnis aan Mamas, tegen behoorlijk bewijs van voldoening;

IV. Manas te veroordelen tot betaling van al hetgeen Mamas in reconventie aan haar advocaat heeft moeten voldoen en zal moeten voldoen uit hoofde van onderhavige procedure;

V. Manas te veroordelen in de (overige) kosten van dit geding.

3.5. Manas voert verweer. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen, voor zover deze zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, berust op de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (hierna: GMVo) en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de internationale merkinschrijving, met gelding in de Benelux en op de Beneluxmerken is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Handelsnaamwet is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd op grond van art. 6 Rv.

(Spoedeisend) belang

4.2. Het spoedeisend belang is gegeven gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op de merk-rechten van Manas. Mamas stelt weliswaar dat Manas geen belang heeft bij het instellen van de onderhavige vorderingen omdat, zo begrijpt de voorzieningenrechter, Mamas Manas op bijna alle punten tegemoet wilde komen, maar dit verweer gaat niet op. Door partijen is gesproken over een schikking, maar deze is niet tot stand gekomen. Omdat een met een dwangsom versterkte onthoudingsverklaring ontbreekt, heeft Manas nog altijd belang bij een verbod.

Non usus?

4.3. Mamas betoogt dat het onder 2.1 getoonde internationale woordbeeldmerk met het registratienummer 583209 en het onder 2.4. getoonde internationale beeldmerk met het registratienummer 595964 door Manas nooit zijn gebruikt. De merken zijn daarom volgens Mamas komen te vervallen.

4.4. Mamas onderbouwt de gestelde non usus enkel door een aantal foto's over te leggen waarop het gebruik van het woord Manas is te zien, zonder dat daarop tevens de bedoelde merken zichtbaar zijn. Mamas wijst er bovendien op dat het aan Manas is om het gebruik van haar merken aan te tonen.

4.5. Naar voorlopig oordeel gaat het verweer van Mamas niet op. Dit is reeds het geval omdat niet (gemotiveerd) is betwist dat Manas de merken altijd onder op de zool van de schoenen (heeft) af(ge)drukt, gelijk ter zitting is getoond. Het gebruik staat daarmee vast. Ook indien dit anders zou zijn, gaat het verweer van Mamas niet op. Mamas stelt naar voorlopig oordeel ten onrechte dat Manas als merkhouder dient aan te tonen dat zij haar merken daadwerkelijk heeft gebruikt. Het is Mamas die zich - bij wege van verweer - beroept op de rechtsgevolgen van artikel 2.27 lid 1 juncto 2.26 lid 2 sub a BVIE. Het is derhalve aan haar om aan te tonen dat de bodemrechter desgevorderd zal oordelen dat de merken van Manas zijn vervallen. In artikel 2.26 lid 2, aanhef en sub a BVIE is weliswaar, gelijk Mamas betoogt, voorzien in de mogelijkheid dat de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik kan belasten, maar daarvoor is geen aanleiding en is in dit kort geding geen plaats. **Het is aan Mamas om de voorzieningenrechter ervan te overtuigen dat aannemelijk is dat de bodemrechter de vorderingen zal afwijzen, omdat hij desgevorderd zal oordelen dat de betreffende merken zijn vervallen. Daarin is Mamas niet geslaagd. De 11 onduidelijke per fax toegezonden foto's (waarvan er ter zitting 5 in kleur zijn overgelegd) zijn daartoe bepaald onvoldoende. Van een deugdelijk onderzoek in de markt dat een beeld geeft over een aaneengesloten periode van 5 jaar is geen sprake. Zo is op maar één van de foto's een jaartal te ontcijferen (2005).**

4.6. Het beroep van Mamas op non usus slaagt gelet op het voorgaande naar voorlopig oordeel niet.

Inbreuk?

4.7. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de diverse merken en de door Mamas gebruikte tekens niet gelijk zijn. De voorzieningenrechter komt daarom toe aan de beantwoording van de vraag of voorshands oordelend sprake is van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 aanhef en sub b GMVo en/of artikel 2.20 lid 1, aanhef en sub b BVIE. Ingevolge deze bepalingen kan de merkhouder optreden tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

4.8. Volgens Mamas is - zonder dat zij een onderscheid maakt tussen de diverse merken en tekens - van overeenstemmende tekens geen sprake, nu klip en klaar is dat de gebruikte tekens (bedoeld zal zijn merk en teken) veel, althans genoeg, van elkaar verschillen. De voorzieningenrechter begrijpt dat Mamas meent dat er begripsmatig een verschil te duiden is, omdat mamas in het Spaans (zij het Bargoens) verwijst naar borsten, terwijl manas verwijst naar man. Ook zou er auditief een verschil zijn; man-às versus mamáás. Verwarring bij het relevante publiek is volgens Mamas niet te vreezen. Zij levert haar schoenen immers aan schoenen(speciaal)zaken, terwijl Mamas haar schoenen aan de consument levert. Mamas richt zich bovendien slechts op vrouwen, terwijl Manas zich zowel op de

man als op de vrouw richt. Mamas betwist tot slot dat de merken van Manas bekende merk zijn.

4.9. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. (De combinatie van het M-teken en) het teken mamas

4.10. De door Mamas gebruikte combinaties van het M-teken en het teken manas (waarbij het M-teken naast, dan wel boven het teken manas is geplaatst) zijn naar voorlopig oordeel in strijd met het onder nummer 000318303 geregistreerde Gemeenschapsmerk. Voor het gemak worden merk en tekens hier nogmaals getoond.



Het dominerende bestanddeel dat in de totaalindruk door het woordbeeldmerk wordt opgeworpen, is naar voorlopig oordeel het woord manas. In de gebruikte tekens is dat naar voorlopig oordeel mamas. Manas en mamas stemmen in grote mate overeen. Slechts de middelste medeklinker verschilt. De mate van overeenstemming wordt vergroot doordat in merk en teken het woord van 5 letters geflankeerd wordt door een 'M' in een ovaal. Ook auditief is er voorshands oordelend een grote mate van overeenstemming. Anders dan Mamas suggereert, zal het in aanmerking komende publiek manas en mamas op bijna dezelfde wijze uitspreken. Alleen de middelste medeklinker zal anders worden uitgesproken. Wat de begripsmatige overeenstemming betreft is de voorzieningenrechter van oordeel dat de verwijzing naar man (manas) vergezocht is. De verwijzing naar het Spaans voor borsten (mamas) zal - zo al juist - aan de mate van overeenstemming niet afdoen. Globaal beoordeeld naar de totaalindruk is naar voorlopig oordeel sprake van een grote mate van overeenstemming.

4.11. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en tekens, het feit dat de tekens voor dezelfde waar worden gebruikt als waarvoor het Gemeen-

schapsmerk is ingeschreven (en gebruikt) en het feit dat ook de doelgroep hetzelfde is, namelijk kopers in het hogere segment, is naar voorlopig oordeel verwarring te duchten. Dat Mamas zich enkel op vrouwen richt maakt die beoordeling niet anders. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat Mamas aan consumenten levert en Manas aan schoenen(speciaal)zaken. Het merkgebruik houdt immers niet op nadat de waar door Manas bij de schoenen(speciaal)zaak is afgeleverd. Omdat naar voorlopig oordeel ook sprake is van verwarringsgevaar als ervan moet worden uitgegaan dat het Gemeenschapsmerk geen bekend merk is, kan de bekendheid van het merk van Man in het midden worden gelaten.

4.12. Uit hetgeen de voorzieningenrechter hiervoor heeft overwogen, volgt dat ook bij het gebruik van enkel het teken mamas sprake is van verwarringsgevaar. Het gevorderde verbod kan op grond van het Gemeenschapsmerk daarom worden toegewezen voor zover dit de gecombineerde tekens, als ook het enkele gebruik van het teken mamas betreft.

M-teken

4.13. Het gebruik van het enkele M-teken kan naar voorlopig oordeel niet op grond van het Gemeenschapsmerk worden verboden. Er is niet of nauwelijks overeenstemming. Van verwarring zal dan ook geen sprake zijn. Het M-teken dat Mamas gebruikt is visueel gezien echter bijna identiek aan het internationale beeldmerk van Manas Italië.



Het enige verschil is de buitenring. Deze ontbreekt in het teken van Mamas. Auditief is er geen verschil, terwijl merk en teken begripsmatig zonder betekenis zijn. Bij het in aanmerking komende publiek kan naar voorlopig oordeel door het gebruik van het M-teken verwarring optreden, gelet op de grote mate van visuele overeenstemming en het feit dat het teken voor dezelfde waar wordt gebruikt als waarvoor het merk van Manas Italië is ingeschreven (en wordt gebruikt), terwijl de doelgroep hetzelfde is, namelijk het hogere segment van de markt. Ook nu geldt dat het feit dat Mamas zich enkel op vrouwen richt en de omstandig-

heid dat Mamas haar waar (direct) aan consumenten levert aan het verwarringsgevaar niet afdoen. Omdat naar voorlopig oordeel sprake is van verwarringsgevaar ongeacht of het hier bedoelde merk een bekend merk is, wordt aan de vraag of het merk van Manas Italië een bekend merk is voorbijgegaan. Het gevorderde verbod kan gelet hierop worden toegewezen voor de Benelux.

Conclusie

4.14. De gevorderde inbreukverboden kunnen als nader in het dictum bepaald worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal daarbij bepalen dat dwangsommen zullen worden verbeurd indien daarmee in strijd wordt gehandeld. Deze dwangsommen zullen voor matiging vatbaar zijn.

Handelsnaam

4.15. Het is op grond van artikel 5a Handelsnaamwet verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn waren recht heeft, dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waar te duchten is. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de handelsnaam Mamas (Nederland) slechts dusdanig weinig afwijkt van het Gemeenschapsmerk van Manas, dat daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. De vordering de handelsnaam te wijzigen is daarom toewijsbaar, op straffe van een dwangsom, welke voor matiging vatbaar zal zijn.

Nevenvorderingen

4.16. Nevenvorderingen kunnen in kort geding slechts worden toegewezen, indien voor elk van die nevenvorderingen afzonderlijk het spoedeisend belang aannemelijk is gemaakt. Manas heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat en waarom de nevenvorderingen in het onderhavige geval naast de op te leggen verboden uit hoofde van onverwijlde spoed geboden zijn. Manas noemt enkel het verder beperken van de schade. Gelet op de op te leggen verboden, alsmede het feit dat alle inbreukmakende producten in beslag zijn genomen, de diverse tekens van de gevels van de winkels zijn verwijderd en de website van Mamas niet meer toegankelijk is, vermag de voorzieningenrechter zonder andere toelichting - die ontbreekt - niet in te zien waarom de nevenvorderingen dermate spoedeisend zijn dat de bodemprocedure niet kan worden afgewacht. De nevenvorderingen zullen om die reden worden afgewezen.

Reconventie

4.17. Het beslag is, gelet op hetgeen de voorzieningenrechter in conventie heeft overwogen rechtmatig gelegd. Niet gezegd kan worden dat het beslag onnodig is gelegd. Mamas stelt wel dat zij Manas op alle punten tegemoet wilde komen, maar zij stelde een schikking afhankelijk van de restitutie van de inbreukmakende schoenen ten einde deze aan te kunnen passen. Naast het verwijderen van aangebrachte tekens staat Mamas daarbij kennelijk voor ogen om, daar waar de tekens in het leer zijn aangebracht, het leer op te vullen. Niet aannemelijk is dat de gewraakte tekens aldus niet meer zichtbaar zullen zijn. Manas mocht en mag reeds om

die reden in redelijkheid vasthouden aan de vernietiging van de inbreukmakende producenten. De liquiditeitspositie van Mamas kan in het onderhavige geval niet tot een ander oordeel leiden. Manas heeft niet inzichtelijk gemaakt dat en in welke mate de in beslag genomen inbreukmakende waren bepalend zijn voor haar bedrijfsvoering. De voorzieningenrechter kan zich dan ook geen oordeel vormen in hoeverre de beslagen het voortbestaan van de onderneming van Mamas Nederland raken.

4.18. De vorderingen in reconventie zullen gelet op het voorgaande worden afgewezen.

Kosten in conventie en reconventie

4.19. Manas heeft (in conventie) - uitvoerbaar bij voorraad - kosten gevorderd en gespecificeerd tot een bedrag van € 16.810,56 (ex BTW) te vermeerderen met € 5.339,82 aan beslagkosten en € 1.021,00 in verband met op de reconventie betrekking hebbende kosten.

4.20. Mamas heeft de vordering betwist en stelt dat sprake is van een eenvoudig kort geding, zodat conform de Indicatie tarieven in IE-zaken een veroordeling van € 6.000,00 op zijn plaats is.

4.21. De voorzieningenrechter zal aansluiting zoeken bij het Indicatie tarief van maximaal € 15.000,00 voor 'overige zaken'. De voorzieningenrechter acht daarbij van belang dat (naar Manas heeft gesteld en tijdens Mamas - ook desgevraagd - niet is betwist) tussen partijen voorafgaand aan deze procedure veelvuldig is onderhandeld, het overleg tussen een Nederlandse advocaat en Italiaanse cliënten extra tijd en moeite vergt, sprake is van zowel een merkenrechtelijke als een handelsnaamrechtelijke grondslag, terwijl Manas tot aan de zitting niet duidelijk was op welke wijze Mamas zich zou verweren, hetgeen volgens Manas veel voorbereiding vergde. De advocaatkosten aan de zijde van Manas zullen gelet hierop tot op heden worden begroot op een bedrag van € 15.000,00, te vermeerderen met € 254,00 vast recht en de deurwaarderskosten die zijn gemaakt in verband met uitgebrachte exploitatie en de beslaglegging (in totaal € 1.583,52 + € 3.149,31 + € 142,23 = € 4.875,06). In totaal zal daarom € 20.129,06 worden toegewezen. Gelet op de overgelegde kosten-specificaties is hiervan een bedrag van € 1.021,00 toe te rekenen aan de reconventie.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

1. beveelt Manas Nederland en Masih binnen een week na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Europese Unie op het Gemeenschapsmerk van Man (door het gebruik van haar gecombineerde tekens en het teken mamas) en in de Benelux op het onder 2.4 van dit vonnis getoonde Beneluxmerk (door het gebruik van het M-teken) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

2. bepaalt dat Mamas Nederland en Masih een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeuren van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet of niet volledig voldoen aan dit bevel, dan wel, naar keuze van Manas van € 1.000,00 per overtreding en bepaalt dat deze dwangsom vatbaar is voor matiging door de rech-

ter, 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;

3. veroordeelt Mamas Nederland binnen twee weken na betekening van het vonnis haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat hierin het teken mamas of een met het (in het) Gemeenschapsmerk (voorkomende aanduiding manas) overeenstemmend teken niet meer voorkomt;

4. veroordeelt Mamas Nederland een dwangsom te betalen van € 5.000,00 per dag of deel daarvan dat Mamas Nederland verzuimt deze veroordeling tijdig en volledig na te komen, dan wel, naar keuze van Manas, van € 2.500,00 per overtreding en bepaalt dat deze dwangsom vatbaar is 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. wijst af het meer of anders gevorderde;

6. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op 6 maanden na het te wijzen vonnis.

in reconventie

7. wijst de vorderingen af;

in conventie en reconventie

8. veroordeelt Mamas Nederland en Masih in de kosten van de procedure in conventie en reconventie, waaronder begrepen de kosten van het beslag en de gerechtelijke bewaring, tot op heden aan de zijde van Manas begroot op € 20.129,06;

9. verklaart dit vonnis wat de punten 1, 2, 3, 4 en 8 betreft uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2008.