

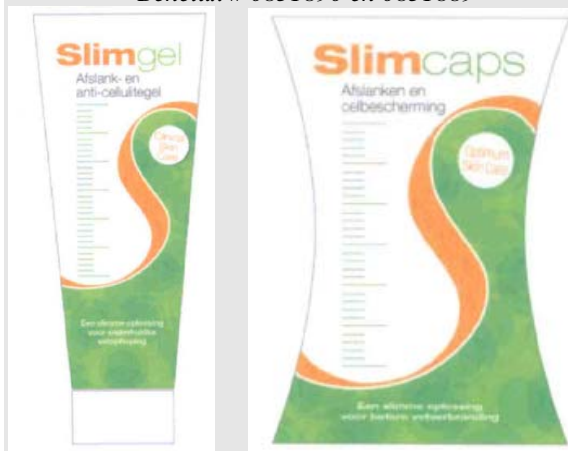
Vzgr Rb Groningen, 17 december 2008, RDM v Bloem

Benelux # 0799022 en # 0821892



v

Benelux # 0851890 en 0851889



MERKENRECHT

Geen inbreuk beeldmerken

- [zowel de afzonderlijke elementen als de geheelindruk van de in geding zijnde beeldmerken zodanig verschillend](#)

De voorzieningenrechter is van oordeel dat zowel de afzonderlijke elementen als de geheelindruk van de in geding zijnde beeldmerken zodanig verschillend zijn dat het beroep op de onder 4.1. bedoelde bepalingen niet kan worden gehonoreerd. Naast de volstrekt andere kleurstelling van de verpakkingen is immers sprake van niet op elkaar gelijkende lettertypes, een andere plaatsing van de gebruikte woordtekens en een andere tekening op de verpakkingen. Bovendien verschillen de vormen van de respectievelijk onder 0821892 en 0851889 ingeschreven beeldmerken van elkaar.

Geen onderscheidend vermogen 'trim' en 'slim'

- [voldoende aannemelijk is geworden dat de bestanddelen 'Trim' en 'Slim' afzonderlijk alsook in diverse combinaties veelvuldig worden gebruikt om afslankmiddelen aan te duiden](#)

De betreffende woordmerken van eiseres - 'Trimgel Slim 3-D' en 'Trimcaps' - zijn door middel van een spoedinschrijving op 4 november 2008 als woordmerk geregistreerd en hebben derhalve nog niet dezelfde status als definitief verleende merken. Wat daarvan ook

zij, de voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de bestanddelen 'Trim' en 'Slim' afzonderlijk alsook in diverse combinaties veelvuldig worden gebruikt om afslankmiddelen aan te duiden, zodat het onderscheidend vermogen daarvan zo gering is dat aan artikel 2.20 Beneluxverdrag intellectuele eigendom voorshands geoordeeld geen bescherming kan worden ontleend.

PROCESRECHT

Eiswijziging niet toegelaten

- [De voorzieningenrechter is van oordeel dat - zeker in verband met de betwisting daarvan door Bloem - niet voldoende met justificatoire bescheiden onderbouwd is dat Total Wellness een aan Bloem gelieerde onderneming is. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet voldoende onderbouwd is dat andere aan Bloem gelieerde ondernemingen zich op dezelfde markt bewegen als die in casu aan de orde is.](#)

Voorts zal de voorzieningenrechter in het licht van het bezwaar van Bloem op voorhand beslissen over de aanvulling van de eis in die zin dat het gevraagde verbod zich eveneens uitstrekt tot het op de markt doen brengen door aan haar gelieerde ondernemingen, zoals Total Wellness. De voorzieningenrechter is van oordeel dat - zeker in verband met de betwisting daarvan door Bloem - niet voldoende met justificatoire bescheiden onderbouwd is dat Total Wellness een aan Bloem gelieerde onderneming is. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet voldoende onderbouwd is dat andere aan Bloem gelieerde ondernemingen zich op dezelfde markt bewegen als die in casu aan de orde is. Gelet daarop laat de voorzieningenrechter - in verband met de eisen van een goede procesorde - de eiswijziging niet toe

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Groningen, 17 december 2008

(R.B.M. Keurentjes)

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 105800 / KG ZA 08-385

Vonnis in kort geding van 17 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.D.M. MANAGEMENT BEHEER B.V., gevestigd te Aldtsjerk, eiseres, advocaat mr. A.H. Lanting, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BLOEM BEHEER B.V., . gevestigd te Winschoten,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BLOEM NATUURPRODUKTEN WINSCHOTEN B.V., gevestigd te Winschoten, gedaagden,

advocaten mrs. R.W. de Vrey en A.N.E. Alf.

Partijen worden mede aangeduid als RDM en Bloem.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van eiseres
- de pleitnota van gedaagden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. RDM en Bloem bewegen zich op dezelfde markt, te weten die van afslankproducten.

2.2. Op 24 februari 2006 heeft eiseres een beeldmerk gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau. De desbetreffende merkrechtregistratie is voor de Benelux verricht onder nummer 0799022 voor de klassen 3 en 5. Voor wat betreft de klassen 5, 29 en 30 heeft eiseres een beeldmerk op 24 april 2007 gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0821892.

2.3. Op 13 oktober 2008 heeft gedaagde soortgelijke beeldmerken gedeponereerd; voor de klassen 3 en 5 onder nummer 0851890 en voor de klassen 5,29 en 30 onder nummer 0851889.

2.4. Bij spoedinschrijving van 4 november 2008 heeft eiseres de woordmerken 'Trimgel Slim 3-D' en 'Trimcaps'

3. Het geschil

3.1 ordering van eiseres strekt er - na een wijziging van de eis - toe:

1. gedaagde te verbieden om onder de namen Slimcaps en Slimgel, althans vergelijkbare namen, producten als bedoeld in klasse 5, 29 en 30 in de zin van de Benelux merkregistratie op de markt te brengen danwel op de markt te doen brengen door aan haar gelieerde ondernemingen, zoals Total Wellness;

2. gedaagde te gelasten om binnen twee maal 24 uur na betekening van dit vonnis alle reeds onder die namen in de markt gebrachte producten terug te halen (total recall);

3. gedaagde te verbieden om op welke wijze dan ook zich te bedienen van de namen Slimcaps en Slimgel, althans daarop gelijkende namen c.q. naamcombinaties;

4. te bepalen dat gedaagde voor iedere dag dat zij hiermee in gebreke blijft, een dwangsom verschuldigd zal worden van EUR 100.000,00;

5. gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding.

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

4. De beoordeling

Formeel

4.1. In de eerste plaats overweegt de voorzieningenrechter dat gedaagden erop gewezen hebben dat Bloem Beheer niet betrokken is noch is geweest bij het verhandelen van de onderhavige afslankproducten. Nu dit onweersproken is, verklaart de voorzieningenrechter RDM niet-ontvankelijk in haar vordering jegens Bloem Beheer.

4.2. Voorts zal de voorzieningenrechter in het licht van het bezwaar van Bloem op voorhand beslissen over de aanvulling van de eis in die zin dat het gevraagde verbod zich eveneens uitstrekt tot het op de markt doen brengen door aan haar gelieerde ondernemingen, zoals

Total Wellness. De voorzieningenrechter is van oordeel dat - zeker in verband met de betwisting daarvan door Bloem - niet voldoende met justificatoire bescheiden onderbouwd is dat Total Wellness een aan Bloem gelieerde onderneming is. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet voldoende onderbouwd is dat andere aan Bloem gelieerde ondernemingen zich op dezelfde markt bewegen als die in casu aan de orde is. Gelet daarop laat de voorzieningenrechter - in verband met de eisen van een goede procesorde - de eiswijziging niet toe.

Inhoudelijk

4.3. Aan de onderhavige vorderingen heeft eiseres - zo begrijpt de voorzieningenrechter uit de niet geheel eenduidige formulering daarvan - ten grondslag gelegd dat gedaagden - kort gezegd - het beeldmerkrecht en het woordmerkrecht van eiseres geschonden heeft.

Het beeldmerk

4.4. Gelet op de beschermingsomvang van het in dezen toepasselijke artikel 2.20 lid 1 Beneluxverdrag intellectuele eigendom (alsook van het voordien geldende artikel 13A lid 2 sub e Benelux-Merkenwet (BMW)), zal worden onderzocht of het door Bloem gebruikte teken gelijk is aan het door RDM gebruikte merk. Uitgangspunt bij de beoordeling of er tussen twee tekens gelijkenis bestaat, is dat bepalend is het beeldmerk zoals dat is gedeponereerd en het teken dat is gebruikt en zoals dat door het relevante publiek wordt waargenomen.

4.5. De in geding zijnde beeldmerken van eiseres betreffen een tube in de kleur rood met witte belettering en een rechthoekige verpakking (voor capsules) in de kleuren rood en blauw. De door Bloem in dezen gebruikte verpakkingen hebben een kleurstelling, waarbij groen, oranje en wit bepalend zijn.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat zowel de afzonderlijke elementen als de geheelindruk van de in geding zijnde beeldmerken zodanig verschillend zijn dat het beroep op de onder 4.1. bedoelde bepalingen niet kan worden gehonoreerd. Naast de volstrekt andere kleurstelling van de verpakkingen is immers sprake van niet op elkaar gelijkende lettertypes, een andere plaatsing van de gebruikte woordtekens en een andere tekening op de verpakkingen. Bovendien verschillen de vormen van de respectievelijk onder 0821892 en 0851889 ingeschreven beeldmerken van elkaar.

Het woordmerk

4.7. De betreffende woordmerken van eiseres - 'Trimgel Slim 3-D' en 'Trimcaps' - zijn door middel van een spoedinschrijving op 4 november 2008 als woordmerk geregistreerd en hebben derhalve nog niet dezelfde status als definitief verleende merken. Wat daarvan ook zij, de voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de bestanddelen 'Trim' en 'Slim' afzonderlijk alsook in diverse combinaties veelvuldig worden gebruikt om afslankmiddelen aan te duiden, zodat het onderscheidend vermogen daarvan zo gering is dat aan artikel 2.20 Beneluxverdrag intellectuele eigendom voorshands geoordeeld geen bescherming kan worden ontleend.

4.8. Gelet op het vorenstaande worden de gevraagde voorzieningen afgewezen.

4.9. RDM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ingevolge artikel 1019h Rv zijn de gevorderde volledige proceskosten toewijsbaar met dien verstande dat deze zullen worden beperkt tot een geliquideerd bedrag van EUR 6.000,00. De kosten aan de zijde van gedaagden worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00
- salaris procureur 6.000,00

Totaal EUR 6.254,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart eiseres niet-ontvankelijk in haar vorderingen jegens Bloem Beheer B.V.,

5.2. wijst de vorderingen jegens Bloem Natuurproducten Winschoten B.V. af,

5.3. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op EUR 6.254,00,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. R.B.M. Keurentjes en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2008.
