

Vzgr Rb Assen, 25 mei 2009, Spits Wallcoverings v Noordwand*Benelux inschrijving nr 0811049***MERKENRECHT****Geen inbreuk door gebruik daterend van voor inschrijvingsdatum**

- [Spits heeft in dit kort geding niet voldoende aannemelijk gemaakt dat deze behangen dateren uit een collectie van na de inschrijving van het merk.](#)

Spits heeft als productie 3 een overzicht overgelegd van door haar bij de detailhandel ingekochte behangen afkomstig van Noordwand, met daarop het "Brand-new" etiket. Uit het door Spits gestelde wordt afgeleid dat dit de rollen behang met tenminste 24 dessins zijn, die Spits in 2009 bij Formido en Praxis stelt te hebben gekocht. Spits heeft in dit kort geding niet voldoende aannemelijk gemaakt dat deze behangen dateren uit een collectie van na de inschrijving van het merk. Zoals door Noordwand is aangevoerd is een aantal nummers van het in dit overzicht genoemde behang terug te voeren op nummers, die worden genoemd in de door Noordwand als productie 9 overgelegde facturen in het kader van door derden voor Noordwand geproduceerd behang met daarop het etiket "Brand-new". Nu deze facturen stammen uit de jaren 2002 tot en met 2004, derhalve van voor de inschrijving van het merk, is niet zonder meer aannemelijk dat deze door Spits ingekochte behangen uit een collectie van na de inschrijving dateren.

PROCESRECHT**Geen spoedeisend belang**

- [onvoldoende aannemelijk geworden dat Noordwand op dit moment inbreuk maakt op het merk van Spits en Spits heeft ter zitting laten doorschermen dat het onderhavige kort geding weer een reactie is op het door Noordwand aangespannen kort geding ter zake de inbreuk door Spits op auteursrechten van Noordwand.](#)

Tot slot wordt nog overwogen dat ook onvoldoende spoedeisend belang van Spits aanwezig wordt geacht bij de door haar ingestelde vorderingen. Allereerst is onvoldoende aannemelijk geworden dat Noordwand op dit moment inbreuk maakt op het merk van Spits. Verder dateert de door Spits ingeroepen inschrijving van het merk van 5 januari 2007, terwijl zij nu pas optreedt tegen een volgens haar stellingen sinds lang aan de orde zijnde inbreuk op dit merk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat Spits ter zitting heeft laten doorschermen dat het onderhavige kort geding weer een reactie is op het door Noordwand aangespannen, in

r.o . 2.11 bedoelde, kort geding ter zake de inbreuk door Spits op auteursrechten van Noordwand.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Assen, 25 mei 2009

(Wolthuis)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 72732 / KG ZA 09-77

Vonnis in kort geding van 25 mei 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPITS WALLCOVERINGS B.V.,

gevestigd te Schoonhoven,

eiseres,

advocaat mr. B.E. van der Molen,

tegen

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

gevestigd te Zuidlaren,

gedaagde,

advocaat prof. mr. Ch.E.F.M. Gielen.

Partijen zullen hierna Spits en Noordwand genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 april 2009;

- de mondelinge behandeling op 11 mei 2009;

- de pleitnota van Spits;

- de pleitnota van Noordwand.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Spits en Noordwand drijven elk een onderneming op het gebied van wandbekleding.

2.2. Noordwand kocht vanaf 1997 wandbekleding met het etiket "Brand-new by spits" in bij het inmiddels failliete Spits oud.

2.3. Noordwand liet vanaf 2000 ook andere producenten wandbekleding produceren met een etiket met daarop de toevoeging "Brand-new".

2.4. Op 21 april 1999 is een "Kauf- und übernahmevertrag" gesloten, inhoudende de verkoop van de aandelen in Spits Wandbekleding B.V., hierna te noemen : Spits oud, aan Wallco International B.V., in dit contract door partijen aangeduid als Novo/Wallco.

2.5. De aandelen in Spits Wandbekleding B.V., hierna te noemen: Spits oud, zijn vervolgens met ingang van 1 januari 2004 geleverd aan Novo-Wallco B.V..

2.6 . Novo-Wallco B.V. en Spits oud zijn in maart 2005 failliet gegaan.

2.7. Spits (nieuw) heeft bij overeenkomst van 10 maart 2005 activa uit het faillissement van Novo-Wallco en Spits oud gekocht, waaronder:

"d. de intellectuele eigendomsrechten, waaronder Partijen verstaan walsen, dessins, chablonen als genoemd in Bijlage 3.A en 3.B, moederstalen etc., hierna te noemen "de IE-rechten", voor een bedrag van (...)"

2.8. Bij brief van 21 november 2006 heeft mr. Krans, advocaat van Spits, de curator in deze faillissementen benaderd. In deze brief staat onder meer het volgende vermeld:

"Cliënte, Spits Wallcoverings B. v., heeft onder haar toenmalige statutaire naam CiA. Klaver Beheer B. V. van u in uw hoedanigheid van curator bij overeenkomst van 10 maart 2005 het nodige actie/uit de boedels van beide vennootschappen gekocht. Daarbij zijn ondermeer overgedragen de rechten van intellectuele eigendom en de goodwill c.a.. Onderdeel daarvan maakte onder meer uit het auteursrecht op het logo Brandnew. Op de markt heeft cliënte moeten constateren dat een derde dit logo gebruikt. Cliënte wenst het logo ook zelfweer te gaan gebruiken. Om voor de hand liggende redenen heeft cliënte er daarom belang bij dat u als curator ook nog specifiek het auteursrecht op bedoeld logo aan haar overdraagt. (...) "

2.9. Vervolgens heeft voormelde curator op 22 november 2006, alsmede Spits op 27 november 2006, de "akte van overdracht tot levering auteursrecht" ondertekend waarin onder meer het volgende is opgenomen:

"B. Spits was onder meer auteursrechthebbende op het logo "Brand-new, zoals dat in kopie als bijlage 1 aan deze akte van overdracht is gehecht.

C. Bij de hiervoor genoemde overdracht van IE-rechten en goodwill c.a. is het auteursrecht op bedoeld logo niet specifiek genoemd. Deze akte strekt ertoe duidelijk te maken dat onder bedoelde overdracht ook het auteursrecht op genoemd logo was begrepen en voor zover dat nog niet duidelijk genoeg was bedoeld auteursrecht hierbij alsnog specifiek over te dragen."

2.10. Spits heeft op 26 oktober 2006 het Benelux merk "Brand-new" gedeponeerd onder nummer 1121824, dat vervolgens is ingeschreven in het Merkenregister op 5 januari 2007 onder inschrijvingsnummer 0811049.

2.11. Bij [vonnis van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage van 6 maart 2009](#) is Spits bevolen iedere inbreuk te staken en gestaakt te houden op de auteursrechten van Noordwand met betrekking tot een aantal dessins voor behang .

2.12. Noordwand heeft inmiddels de rechtbank 's-Gravenhage gevorderd te verklaren dat de in r.o. 2.10 genoemde inschrijving van het Beneluxmerk van Spits met inschrijvingsnummer 0811049 nietig is.

2.13. Spits produceert op dit moment wandbekleding met een etiket met daarop de toevoeging "Brand-new" voor Formido.

3. Het geschil

3.1. Spits vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Noordwand zal veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik van het merk Brand-New van Spits voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en elk gebruik van een met het merk van Spits overeenstemmend teken voor deze waren of voor soortgelijke waren, voor zover dientengevolge gevaar voor verwarring te duchten is, te staken en gestaakt te houden;

2. Noordwand zal verbieden om een met het merk van Spits overeenstemmend ander teken te gaan gebruiken in het economische verkeer voor de waren waarvoor het merk van Noordwand is ingeschreven of voor soortgelijke waren, voor zover dientengevolge gevaar voor verwarring te duchten is;

3. Noordwand zal verbieden om het werk, bestaande uit het logo, de woorden Brand-New en by Spits, te (doen) verveelvoudigen of openbaar te (doen) maken, dan wel een nabootsing in gewijzigde vorm te (doen) verveelvoudigen of openbaar te (doen) maken;

4. Noordwand zal veroordelen om de afnemers aan wie Noordwand onder I en 3 van dit petitem vermeldde waren heeft toegezonden, schriftelijk te verzoeken om de nog aanwezige voorraad voor haar rekening terug te zenden onder aanbieding tot creditering van de desbetreffende factuur of facturen, zulks binnen vijf werkdagen na de betekening van dit vonnis;

5. Noordwand zal veroordelen om ter controle op de naleving van de hiervoor vermelde verplichting per gelijke post een kopie van de desbetreffende brieven toe te zenden aan de raadsman van Spits;

6. Noordwand zal veroordelen tot de betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke overtreding van één van de hierboven vermelde geboden ofvoor elke dag dat een gebod niet wordt nageleefd respectievelijk, inbreukmakende verveelvoudiging, waarbij elke na de betekening in het verkeer gebrachte inbreukmakende rol behang of niet tijdig aan een afnemer gericht verzoek tot terugzending heeft te gelden als een overtreding;

7. Noordwand zal veroordelen in de kosten van het geding, nader te specificeren ter gelegenheid van de mondelinge behandeling.

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

4. De beoordeling

4.1. Spits vordert op basis van het door haar op 5 januari 2007 ingeschreven merk "Brand-new" staking van het door Spits gestelde gebruik van dit merk door Noordwand .

4.2. Door Noordwand is betwist dat zij in de periode na de inschrijving van het merk gebruik heeft gemaakt van het merk "Brand-new".

4.3 . Het merk "Brand-new" is door Spits ingeschreven op 5 januari 2007, zodat Spits op grond van artikel 2.2 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) met ingang van die datum het uitsluitend recht op dit merk heeft verkregen en vanaf dat moment kan optreden tegen gebruik van dit merk, zonder haar toestemming, door derden. Dit betekent dat Spits op grond van artikel 2.19 BVIE niet ook kan optreden tegen het gebruik van het merk "Brand-new" in de periode voorafgaand aan deze inschrijving.

4.4. Verder kan Spits op basis van het door haar geregistreerde merk "Brand-new" niet ook optreden tegen het gebruik van de toevoeging "by spits". Voor zover Spits zich in de dagvaarding erop heeft beroepen dat het werk, bestaande uit het logo, de woorden "Brandnew" en "by spits", een door het auteursrecht beschermd werk is, zal daaraan in de beoordeling van dit geschil worden voorbijgegaan, nu Spits ter zitting heeft verklaard deze stelling verder te willen laten rusten.

4.5 . Dit kort geding concentreert zich dan ook op de vraag in hoeverre Noordwand inbreuk heeft gemaakt

op het door Spits ingeschreven merk "Brand-new", in die zin dat Noordwand dit merk na 5 januari 2007 heeft gebruikt voor haar nieuwe collectie. Daarover wordt het volgende overwogen.

4.6. Spits heeft als productie 3 een overzicht overgelegd van door haar bij de detailhandel ingekochte behangen afkomstig van Noordwand, met daarop het "Brand-new" etiket. Uit het door Spits gestelde wordt afgeleid dat dit de rollen behang met tenminste 24 des-sins zijn, die Spits in 2009 bij Formido en Praxis stelt te hebben gekocht. Spits heeft in dit kort geding niet voldoende aannemelijk gemaakt dat deze behangen dateren uit een collectie van na de inschrijving van het merk. Zoals door Noordwand is aangevoerd is een aantal nummers van het in dit overzicht genoemde behang terug te voeren op nummers, die worden genoemd in de door Noordwand als productie 9 overgelegde facturen in het kader van door derden voor Noordwand geproduceerd behang met daarop het etiket "Brand-new". Nu deze facturen stammen uit de jaren 2002 tot en met 2004, derhalve van voor de inschrijving van het merk, is niet zonder meer aannemelijk dat deze door Spits ingekochte behangen uit een collectie van na de inschrijving dateren.

4.7. De door Spits ter zitting getoonde rol behang met het etiket "Brand-new by spits", die volgens Spits onlangs door haar is aangekocht, heeft een nummer (65091), dat voorkomt op de door Noordwand overgelegde creditfactuur van Novo-Wallco aan Noordwand van 23 januari 2002. Gezien de datum van deze creditfactuur komt niet direct aannemelijk voor dat de getoonde rol behang na de inschrijving van het merk "Brand-new" in de collectie van Noordwand is gekomen. Hetzelfde geldt voor de rol behang met daarop het etiket "Brand new" met nummer 50421, die volgens Spits op zaterdag 9 mei 2009 is aangekocht in een detailzaak in Voorburg. Dit nummer correspondeert namelijk met het nummer van het behang met het etiket met de toevoeging "Brand-new", dat volgens de door Noordwand overgelegde factuur van 19 augustus 2003 van BN International B.V. voor Noordwand is geproduceerd.

4.8. Voor wat betreft de door Noordwand op 2 september 2008 aan de Korenbeurs verkochte partij van 17.981 rollen voor een bedrag van € 10.698,70 inclusief BTW is allereerst niet duidelijk hoeveel rollen behang met het etiket "Brand-new" daarbij zijn verkocht. Verder is, gezien het feit dat dit behang op 2 september 2008 is verkocht aan een zogenaamde opkoper, niet voldoende aannemelijk dat dit behang van een collectie van na 5 januari 2007 betreft.

4.9. Noordwand heeft ter zitting een rol behang heeft getoond met het etiket dat Noordwand op dit moment stelt te gebruiken voor haar collectie. Dit behang is blijkens dit etiket inderdaad afkomstig van Noordwand en daarop komt de toevoeging "Brand-new" niet voor.

4.10. In dit kort geding is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet voldoende door Spits aannemelijk gemaakt dat sprake is (geweest) van gebruik van dit merk door Noordwand voor haar nieuwe collectie behang in de periode na de inschrijving van

het merk "Brand-new". In zoverre kan dan ook buiten de beoordeling blijven in hoeverre de vordering van Noordwand tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk kans van slagen moet worden geacht te hebben.

4.11. Tot slot wordt nog overwogen dat ook onvoldoende spoedeisend belang van Spits aanwezig wordt geacht bij de door haar ingestelde vorderingen. Allereerst is onvoldoende aannemelijk geworden dat Noordwand op dit moment inbreuk maakt op het merk van Spits. Verder dateert de door Spits ingeroepen inschrijving van het merk van 5 januari 2007, terwijl zij nu pas optreedt tegen een volgens haar stellingen sinds lang aan de orde zijnde inbreuk op dit merk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat Spits ter zitting heeft laten doorschemeren dat het onderhavige kort geding weer een reactie is op het door Noordwand aangespannen, in r.o. 2.11 bedoelde, kort geding ter zake de inbreuk door Spits op auteursrechten van Noordwand.

4.12. Gezien het vorenstaande zal het door Spits gevorderde dan ook worden afgewezen. Tegen de door Noordwand gevorderde proceskosten ex artikel 1019 Rv groot € 10.0125,00 heeft Spits het verweer gevoerd dat, nu Noordwand wordt bijgestaan door twee advocaten, dubbel werk is verricht, en dat in geval van een eenvoudig kort geding maximaal € 6.000,00 tot € 8.000,00 mag worden toegewezen. Op grond van artikel 1019 Rv zal de voorzieningenrechter moeten komen tot een veroordeling in de redelijke en evenredige kosten aan de zijde van de Noordwand. Gelet op de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslag van het gevorderde, en de omvang van het verweer acht de voorzieningenrechter het redelijk en billijk om de vordering tot vergoeding van de werkelijk door Noordwand gemaakte proceskosten, overeenkomstig de indicatietarieven in intellectuele eigendomzaken, toe te wijzen tot een bedrag van € 6.000,00 aan procureursalaris.

4.13. Spits zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Noordwand worden begroot op:

- vast recht € 262,00

- salaris procureur € 6.000

Totaal: € 6.262

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Spits in de proceskosten, aan de zijde van Noordwand tot op heden begroot op € 6.262,00,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Wolthuis en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. F.W. Strijker op 25 mei 2009.