

Rb Amsterdam, 27 mei 2009, Jensen v Kuperus



v



MERKENRECHT

Depot te kwader trouw

- In het tussenvonnissen is reeds overwogen dat sprake is geweest van voorgebruik te goeder trouw van het merk door Jensen. Inmiddels is gebleken dat Kuperus van dit voorgebruik wist op het moment dat zij haar overeenstemmende merk deponeerde. Daarmee is sprake van een depot te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW, zoals ook reeds is overwogen in r.o. 4.7 van het tussenvonnissen.

Van belang is dat [P] heeft verklaard van Jensen op de hoogte te zijn geweest vanaf de periode rondom die presentatie van Jensen in oktober 2002 in Houten en de naam genoemd heeft op het moment dat Rollerman de naam Swensen voorstelde. Daaruit kan de wetenschap van Kuperus worden afgeleid. Kuperus heeft dus met deze wetenschap het merk Swensen gedeponeerde.

2.11. De rechtbank stelt dan ook vast dat in het tussenvonnissen is uitgegaan van een achteraf onjuist gebleken feitelijke en juridische grondslag, waar is overwogen dat onvoldoende onderbouwd was dat Kuperus van het voorgebruik van het teken door Jensen wist. De rechtbank ziet aanleiding haar eindbeslissing op dit punt te heroverwegen, nu deze blijkt te berusten op een onjuiste grondslag. Nu partijen zich over dit punt al hebben uitgelaten, ziet de rechtbank geen aanleiding tot het nemen van nadere aktes en zal zij eindvonnissen wijzen.

2.12. In het tussenvonnissen is reeds overwogen dat sprake is geweest van voorgebruik te goeder trouw van het merk door Jensen. Inmiddels is gebleken dat Kuperus van dit voorgebruik wist op het moment dat zij haar overeenstemmende merk deponeerde. Daarmee is sprake van een depot te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW, zoals ook reeds is overwogen in r.o. 4.7 van het tussenvonnissen. De vorderingen van Jensen voor zover gebaseerd op haar merkenrecht zijn daarmee toewijsbaar zoals in het dictum omschreven.

Vindplaatsen:

Rb Amsterdam, 27 mei 2009

(C.H. Rombouts)

Vonnissen

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 344202 / HA ZA 06-2132
Vonnissen van 27 mei 2009

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht JENSEN MOBILER AS, gevestigd te Svelvik (Noorwegen), eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,
advocaat mr. M.W. Rijdsdijk,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KUPERUS ALMELO B.V., gevestigd te Almelo, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
advocaat mr. S.R. Hagen.

Partijen zullen hierna Jensen en Kuperus genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 4 juli 2007

- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 17 december 2007

- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 7 april 2008

- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 29 augustus 2008

- de akte uitlating contra-enquête van Kuperus

- de akte uitlating schriftelijk bewijs van Kuperus, met producties

- de akte uitlating producties tevens houdende overlegging producties van Jensen

- de akte uitlating producties van Kuperus

- de conclusie na enquête, met producties

- de antwoordconclusie na enquête, met producties

- de akte uitlating producties van Jensen.

1.2. Ten slotte is vonnissen bepaald.

2. De verdere beoordeling in conventie

2.1. Bij het tussenvonnissen van 4 juli 2007 (hierna: het tussenvonnissen) is Jensen opgedragen te bewijzen dat haar gebruik van het teken Jensen in de Benelux in de beddenbranche voor februari van 2003 algemeen bekend was.

2.2. Jensen heeft over deze bewijsopdracht 11 getuigen doen horen. Kuperus heeft afgezien van het horen van getuigen in contra-enquête, maar heeft 9 schriftelijke verklaringen in het geding gebracht.

2.3. In haar conclusie na enquête stelt Jensen zich op het standpunt dat met de door haar gehoorde getuigen het haar opgedragen bewijs is geleverd. Daarnaast stelt zij zich op het standpunt dat met het getuigenbewijs bewezen is dat Kuperus voor februari 2003 wist van het gebruik van het merk Jensen in de Benelux. Zij baseert dit op verklaringen van een tweetal getuigen omtrent die rechtstreekse wetenschap. Daarnaast begrijpt de rechtbank dat Jensen dit afleidt uit de getuigenverklaringen waaruit naar voren is gekomen dat Kuperus Swensen heeft ontwikkeld in opdracht van Intres, een retail service organisatie, waarbij gekeken is naar concurrenten, waaronder Jensen.

2.4. Kuperus stelt zich op het standpunt dat het op gedragen bewijs niet is geleverd.

Allereerst voert zij daartoe aan dat algemene bekendheid in de beddenbranche niet bewezen geacht kan

worden op grond van de verklaringen van slechts enkele personen, doch dat andere bewijsmiddelen daartoe hadden moeten worden bijgebracht. Voorts voert zij daartoe aan dat met de verklaringen van de gehoorde getuigen dit bewijs in ieder geval niet geleverd is.

Kuperus stelt zich daarnaast op het standpunt dat in het tussenvonnis reeds als bindende eindbeslissing is gegeven dat Jensen onvoldoende had gesteld om te onderbouwen dat Kuperus wist van het voor gebruik van het merk door Jensen. Daarbij verwijst zij naar rechtsoverweging 4.12 van het tussenvonnis. Om die reden is zij van mening dat hetgeen Jensen hieromtrent aanvoert buiten beschouwing moet blijven.

Voor zover de rechtbank van oordeel is dat de getuigenverklaringen wel een nadere onderbouwing kunnen vormen van deze stellingen van Jensen, heeft Kuperus nog het volgende aangevoerd. De getuigen die omtrent directe wetenschap van Rollerman verklaard hebben, zijn beiden niet betrouwbaar en hun verklaringen kunnen dan ook niet tot bewijs dienen. Met betrekking tot de ontwikkeling van de Swensen bedden in opdracht van Intres voert Kuperus aan dat Jensen daarbij uitgaat van allerlei foute aannames, zodat ook daaruit het bewijs omtrent directe wetenschap niet kan worden afgeleid.

2.5. De rechtbank stelt allereerst vast dat de door Kuperus bedoelde rechtsoverweging 4.12 van het tussenvonnis inderdaad is aan te merken als een bindende eindbeslissing. Recente jurisprudentie van de Hoge Raad (zie onder meer HR 25-04-2008, LJN: BC2800) laat de rechtbank echter meer ruimte dan voorheen om terug te komen op bindende eindbeslissingen. Zo formuleert de Hoge Raad in genoemd arrest het in dit verband relevante criterium als volgt: *"De eisen van een goede procesorde brengen immers mee dat de rechter, aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dienaangaande uit te laten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing, teneinde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen."*

2.6. De rechtbank is van oordeel dat uit de getuigenverklaring van de oud buitendienstmedewerker van Kuperus, [...] [P] (hierna: [P]), kan worden afgeleid dat Kuperus wist van het voorgebruik van het merk door Jensen. Deze heeft immers, voor zover relevant, het volgende verklaard:

"In mijn herinnering heb ik voor het eerst over Jensen gehoord na haar presentatie op de Euretco in Houten.(...) De week na de presentatie van Jensen, of twee weken later, begon informatie over die presentatie rond te zingen. Ik heb toen voor het eerst de naam Jensen gehoord en ook rond die tijd wat voor soort product het was. (...)

De eerste keer dat ik Jensen uitgebreid in de markt tegenkwam was bij Van Ditvoorst in Tilburg en Breda en bij Van Dam in Rotterdam. Het kan zijn dat het eerder bij Van Dam was. Ik kan me de exacte datum niet her-

inneren, maar vermoed dat het 2002/2003, de periode december-februari was.

Voordat Kuperus Swensen in de markt bracht, bestond het product al als Le Dorm. Het was toen exclusief gegeven aan een inkoopcombinatie. Dat bleek niet zo succesvol, waarna rond eind 2002 is besloten het product ook te gaan vermarkten. Toen werd ook een merknaam gezocht. Daarover is in het sales en management team gepraat. Uiteindelijk is toen de heer Rollerman met de naam Swensen gekomen. Dit is geweest rond dezelfde tijd dat de merknaam ook is gedeponeerd. U vraagt mij of ik aan Jensen dacht op het moment dat Rollerman de naam Swensen noemde. Dat is toen wel meteen bij mij opgekomen ja. Ik heb dat ook gezegd. U vraagt mij wat daarop de reactie was. Rollerman heeft het merk toen gedeponeerd en de naam was vrij.

(...)

U houdt mij voor dat andere getuigen hebben verklaard over een bezoek van mij aan de Firma Van Ditvoorst waar ik Jensen zou hebben zien staan. Dat klopt. De firma overwoog op dat moment Jensen ook in een andere vestiging neer te zetten. Ik heb toen druk geprobeerd het merk Swensen te verkopen en de voordelen daarvan duidelijk te maken. Ik denk dat dit in het voorjaar van 2003 was.

Op vragen van mr. Hagen antwoord ik als volgt:

U houdt mij voor dat uit mijn gespreksverslagen blijkt dat mijn eerste melding van het zien van Jensen bij Van Ditvoorst in Tilburg was op 24 april 2003. Dat kan zonder meer kloppen Ik heb die gegevens niet meer. Als u mij vraagt of het feit dat voor die tijd in de gespreksverslagen geen Jensen is vermeld ook betekent dat dit merk voor die tijd niet bekend was, klopt dat niet zonder meer. Er werd in die tijd slordig omgegaan met bezoeksverslagen: dingen kunnen in die verslagen niet vermeld zijn. Het werd niet perfect bijgehouden. Naar aanleiding van het dicteren vul ik hierop aan dat er wel in die tijd twee keer per dag telefonisch verslag werd uitgebracht van de dag en de afgelegde bezoeken. Dat gebeurde aan Rollerman.

Ik kan mij inderdaad herinneren dat ik na het bezoek aan Van Ditvoorst waarover ik zojuist verklaarde nog een nieuwe afspraak heb gemaakt. Toen ben ik met Rollerman naar Van Ditvoorst teruggedaan om Swensen te verkopen."

2.7. Kuperus heeft aangevoerd dat aan de getuigenverklaring van [P] weinig of geen waarde moet worden gehecht. [P] is immers wegens disfunctioneren ontslagen, waarbij een rol speelde dat op hem niet vertrouwd kon worden. Kuperus betwist de verklaring van [P] volledig. Uit de gespreksverslagen van de buitendienstmedewerkers, waarvan dus ook betwist wordt dat deze slordig werden bijgehouden, blijkt dat [P] pas op 24 april 2003 voor het eerst bij de slaap zaak Van Ditvoorst Jensen bedden heeft zien staan.

2.8. De rechtbank ziet in hetgeen Kuperus heeft aangevoerd geen aanleiding om te twifelen aan de waarachtigheid van de verklaring van [P]. Daartoe overweegt de rechtbank dat de verklaring van [P] een consistent, gedetailleerd verhaal bevat dat geen partij-

dige indruk wekt, maar een beeld geeft van een getuige die zich zo goed mogelijk heeft proberen te herinneren wat is gebeurd. Zo geeft de verklaring geen absolute duidelijkheid over het tijdstip dat [P] voor het eerst Jensen bedden bij andere slaapzaken is tegengekomen. Op de vraag of dit ook op 24 april 2003 kon zijn geweest, heeft hij geantwoord dat dit mogelijk is. De verklaring van [P] omtrent de bespreking van de merknaam in het sales - en managementteam heeft hij niet eerder gedaan dan nadat daarnaar gevraagd was. Ook bij de ondervraging van de zijde van Kuperus zijn geen onjuistheden in de verklaring aan het licht gekomen, [P] is bovendien niet vrijwillig verschenen, doch pas na daartoe gedagvaard te zijn.

2.9. De verklaring van [P] is bovendien consistent met andere getuigenverklaringen. Zo past zijn verklaring omtrent zijn bezoek aan Van Ditvoorst in hetgeen hierover door getuige H. Callenfels, directeur van Van Ditvoorst, is verklaard. Deze heeft op dit punt verklaard:

"In december 2002 is het product Jensen bij ons in de winkel gekomen. In januari 2003 kwam de heer [P], de toenmalige vertegenwoordiger van Kuperus, bij ons in de winkel om het Scandinavische slaapsysteem van Kuperus te presenteren. Hij had daartoe een mapje onder zijn arm. Toen hij de bedden van Jensen zag staan, zei hij woorden met de strekking: dat heeft voor ons niet zo veel zin, want u heeft al Jensen staan. (...)

Op vragen van mr. Hagen antwoord ik als volgt:

U houdt mij voor dat Kuperus bezoekverslagen bijhoudt, waarin ook de bezoekverslagen van [P] aan mijn zaak zijn opgenomen. U houdt mij tevens voor dat uit deze verslagen blijkt dat [P] pas op 24 april 2003 Jensen-bedden in mijn zaak heeft gezien. Van onaangekondigde bezoeken van vertegenwoordigers houd ik geen data bij in mijn agenda. [P] kwam niet maandelijks. Ik denk ongeveer één keer in de acht à tien weken. Voor mijn gevoel was het januari, zoals ik verklaard heb, we hadden de bedden al vanaf december 2002 staan. Het was kort daarop voor mijn gevoel, dus april lijkt mij laat. Een exacte datum kan ik mij echter niet herinneren."

2.10. Uit de verklaring van [P] leidt de rechtbank af dat Kuperus op het moment van het merkdepot van Swensen wist van het voorgebruik van Jensen voor dezelfde categorie waren of diensten. Daarbij kan in het midden blijven of Kuperus al dan niet tijdens de ontwikkeling van Swensen (al dan niet in opdracht van Intres) op de hoogte moet zijn geraakt van concurrentie van Jensen. Eveneens is niet doorslaggevend wanneer [P] tijdens zijn buitendienstbezoeken voor het eerst omtrent Jensen bedden heen gerapporteerd.

Van belang is dat [P] heeft verklaard van Jensen op de hoogte te zijn geweest vanaf de periode rondom die presentatie van Jensen in oktober 2002 in Houten en de naam genoemd heeft op het moment dat Rollerman de naam Swensen voorstelde. Daaruit kan de wetenschap van Kuperus worden afgeleid. Kuperus heeft dus met deze wetenschap het merk Swensen gedeponereerd.

2.11. De rechtbank stelt dan ook vast dat in het **tussenvonnis** is uitgegaan van een achteraf onjuist ge-

bleken feitelijke en juridische grondslag, waar is overwogen dat onvoldoende onderbouwd was dat Kuperus van het voorgebruik van het teken door Jensen wist. De rechtbank ziet aanleiding haar eindbeslissing op dit punt te heroverwegen, nu deze blijkt te berusten op een onjuiste grondslag. Nu partijen zich over dit punt al hebben uitgelaten, ziet de rechtbank geen aanleiding tot het nemen van nadere aktes en zal zij eindvonnis wijzen.

2.12. In het tussenvonnis is reeds overwogen dat sprake is geweest van voorgebruik te goeder trouw van het merk door Jensen. Inmiddels is gebleken dat Kuperus van dit voorgebruik wist op het moment dat zij haar overeenstemmende merk deponereerde. Daarmee is sprake van een depot te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW, zoals ook reeds is overwogen in r.o. 4.7 van het tussenvonnis. De vorderingen van Jensen voor zover gebaseerd op haar merkenrecht zijn daarmee toewijsbaar zoals in het dictum omschreven.

Met betrekking tot het verweer van Kuperus dat het voor haar ondoenlijk is de inbreuk onmiddellijk te staken, overweegt de rechtbank dat ervan uitgegaan wordt dat bij de vraag of dwangsommen verbeurd raken, beoordeeld wordt in hoeverre Kuperus al het mogelijke in het werk stelt de inbreuk onmiddellijk te staken. In de omstandigheid dat het merk Swensen is verweven in stoffen en dat deze stof bij een veroordelend vonnis niet meer gebruikt kan worden, wordt in ieder geval geen aanleiding gezien Kuperus niet te gelasten tot een onmiddellijke staking van inbreukmakende activiteiten.

2.13. Kuperus zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Jensen heeft verzocht om een volledige proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en haar kosten begroot op EUR 8.000,= tot aan de dagvaarding. Deze kosten zijn door Kuperus niet betwist. Nu Jensen de kosten die zij heeft gemaakt in het kader van de onderhavige procedure niet nader heeft gespecificeerd, zullen deze worden berekend op grond van het liquidatietarief. Deze kosten aan de zijde van Jensen worden begroot op:

- dagvaarding	EUR	71,32	
- overige exploitkosten		0,00	
- vast recht		248,00	
- getuigenkosten		468,00	
- deskundigen		0,00	
- overige kosten		0,00	
- salaris advocaat		<u>2.486,00</u>	(5,5 punten x tarief EUR 452,00)
Totaal	EUR	3.273,32	

in reconventie

2.14. De vorderingen van Kuperus zijn geheel gebaseerd op haar oudere merkenrecht, hetgeen bij dit vonnis nietig wordt verklaard. Zij zullen dan ook worden afgewezen.

2.15. Kuperus zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Jensen worden begroot op:

- salaris advocaat 226,00 (1,0 punt x factor 0,5 x tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 226,00

3. De beslissing

De rechtbank

in reconventie

3.1. verklaart nietig de volgende merken van Kuperus:

- het woordmerk Swensen, gedeponeerd op 14 februari 2003, met registratienummer 0741172;
- het beeldmerk "Swensen Scandinavisch Slaapsysteem", gedeponeerd op 14 maart 2003, met registratienummer 0731386;
- het woordmerk "Swensen Sport", gedeponeerd op 26 mei 2004, met registratienummer 0756534;
- het internationale beeldmerk Swensen gedeponeerd op 1 december 2004, met registratienummer 839129;

3.2. verbiedt Kuperus met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de merkenrechten van Jensen;

3.3. veroordeelt Kuperus binnen 14 dagen na dit vonnis een schriftelijk door een registeraccountant gecontroleerde opgave te verstrekken van het aantal en soort dragers en producten waarop, en de verschillende media waarin inbreukmakend gebruik is, wordt en zal worden gemaakt door gebruik van de aanduiding Swensen;

3.4. veroordeelt Kuperus binnen 14 dagen na dit vonnis de domeinnaam www.Swensen.nl over te dragen aan Jensen;

3.5. veroordeelt Kuperus de schade van Jensen ten gevolge van de inbreuk op haar merkenrecht te vergoeden, welke schade is op te maken bij staat;

3.6. bepaalt dat Kuperus voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 3.2 bepaalde en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt aan Jensen een dwangsom verbeurt van EUR 50.000;

3.7. bepaalt dat Kuperus voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 3.3 en 3.4 bepaalde en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt aan Jensen een dwangsom verbeurt van EUR 10.000;

3.8. veroordeelt Kuperus in de proceskosten, aan de zijde van Jensen tot op heden begroot op EUR 11.273,32;

3.9. verklaart dit vonnis in conventie voor het onder 3.2 tot en met 3.8 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad;

3.10. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

3.11. wijst de vorderingen af.

3.12. veroordeelt Kuperus in de proceskosten aan de zijde van Jensen tot op heden begroot op EUR 226,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Rombouts en in het openbaar uitgesproken op 27 mei 2009.