

BUY FLY merken hebben gekregen. Daartoe heeft verzoekster sub 2 een exclusieve licentie van verzoekster sub 1 gekregen.

Verzoeksters worden hierna tezamen als Schiphol aangeduid.

2. Verzoekster sub 1 is houdster van een groot aantal merkinschrijvingen waarvan verzoekster sub 2 exclusief licentieneemster is, waaronder:

Benelux woordmerk SEE BUY FLY, met registratienummer 770890, ingeschreven in klasse 16 voor - onder andere - drukwerken en in klasse 35 voor - onder andere marketing en verkooppromotie;



Benelux beeldmerk met registratienummer 620952, ingeschreven in klasse 16 voor - onder andere - drukwerken en in klasse 35 voor - onder andere - marketing en verkooppromotie.

Kopieën van deze merkregistraties zijn bijgevoegd als productie 3.

3. Optitrade Holding B.V. houdt zich bezig met het adviseren en begeleiden van opticienbedrijven, alsook met promotieactiviteiten ten behoeve van opticiens. Deze opticiens zijn lid van haar franchiseketen, en handelen onder het merk OOGMERK.

Gerekwestreerde sub 2 is een volle dochter van gerekwestreerde sub 1, die ook haar enig bestuurder is. Omdat expliciet namens Optitrade is gereageerd op de onder 9. te noemen sommatie, is het aannemelijk dat beide partijen de inbreukmakende actie kunnen initiëren en kunnen stoppen, om welke reden het verzoekschrift zich tegen beide partijen richt.

4. In mei 2009 plaatste Optitrade in - in ieder geval - het tijdschrift 'Veronica Magazine' en het tijdschrift Quote een advertentie. In het tijdschrift Quote (het betreft hier de Quote uitgave voor juni 2009, die weliswaar verscheen in mei) ziet deze advertentie er als volgt uit:



5. Deze advertentie bevat een afbeelding van een plastic tas met daarop de woorden 'TRY BUY SEE', waarbij de Y van het woord 'TRY' is afgebeeld in de vorm van een zonnebril.

Onder deze woorden staat vermeld: 'Win een vliegreis naar keuze (met uw merkzonnebril) en Oogmerk betaalt uw ticket'. Deze afbeelding van een plastic tas is in de paginagrote advertentie in feite een uitneembare kaart, waar op de achterzijde gegevens in kunnen worden gevuld ten behoeve van een promotieactie van Optitrade (productie 4; kopie van voor- en achterzijde kaart). In een kleinere versie van de advertentie (die in ieder geval in Veronica Magazine is gepubliceerd) staat de afbeelding van de tas in de advertentie zelf en is er geen sprake van een uitneembare kaart. De aanpak in de advertentie vermeldt voorts dat deelnemers aan de promotieactie van Oogmerk kans maken op € 1.000,- reisgeld, en dat consumenten die in de actieperiode een zonnebril aanschaffen 19% TAX FREE VOORDEEL ontvangen.

6. In het Veronica Magazine (nummer 20; 16 t/m 22 mei 2009) is een kleinere variant van de advertentie naast een advertentie van Schiphol zelf geplaatst (productie 5; kopie van advertentie in Veronica Magazine).

7. Schiphol heeft voorts geconstateerd dat individuele opticiens die deelnemer zijn van de OOGMERK keten waarvan Optitrade franchisegeefster is (hierna OOGMERK deelnemers) in hun winkel gebruik maken van reclame- en promotiemateriaal met daarop dezelfde of een sterk overeenkomende afbeelding van de reclame zoals in dit verzoekschrift sub 4 afgebeeld, derhalve inclusief de afbeelding van een plastic tas met daarop de woorden 'TRY BUY SEE'. Zoals gebruikelijk in een franchiseketen heeft Optitrade dit reclame- en promotiemateriaal geleverd aan de OOGMERK deelnemers.

8. Schiphol heeft Optitrade of OOGMERK deelnemers geen toestemming gegeven voor het gebruik van haar merken, noch heeft zij Optitrade of OOGMERK deelnemers toestemming gegeven voor de veeveelvoudiging en/of openbaarmaking van het auteursrechtelijk beschermde uiterlijk van haar SEE BUY FLY tas (productie 6; afbeelding SEE BUY FLY tas). Met de advertentie maakt Optitrade derhalve inbreuk op de merk- en auteursrechten van Schiphol, om redenen die onder nummer 12 en verder van dit verzoekschrift zullen worden uiteengezet.

9. Op 20 mei 2009 heeft Schiphol Optitrade gesommeerd de inbreuken op haar rechten te staken en gestaakt te houden (productie 7; brief Jacobs-Gilhuis aan Oogmerk Marketing B.V.). Op 22 mei 2009 bevestigde de merkengemachtigde van Optitrade, Markenizer, dat Optitrade aan deze sommatie gehoor zou geven (productie 8; e-mail Dalpi (Markenizer) aan Jacobs-Gilhuis).

10. Van 25 mei tot 3 juni 2009 ontving Schiphol vervolgens een aantal berichten van de advocaat van Optitrade, waarin werd aangegeven dat Optitrade zich op het standpunt stelt dat zij geen merkinbreuk maakt en derhalve geen gehoor zal geven aan de sommatie van Schiphol (productie 9; correspondentie mr. Den Besten/Jacobs-Gilhuis).

11. Zoals aangegeven maakt Optitrade met de litigieuze advertentie inbreuk op de merk- en auteurs rechten van Schiphol. Aangezien Optitrade haar eerdere toezegging de inbreuken te zullen staken kennelijk weer heeft ingetrokken (zie hierboven onder 10.), heeft Schiphol spoedeisend belang bij een onmiddellijk verbod ten aanzien van deze inbreuken, aangezien het voortduren daarvan Schiphol onherstelbare schade toebrengt en zal toebrengen.

Merkinbreuk

12. Optitrade maakt met het gebruik van de afbeelding



en de slogan 'TRY BUY SEE' in de publicatie van de litigieuze advertentie inbreuk op de onder 2. genoemde merkrechten van Schiphol, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom ('BVIE'). Zowel het uiterlijk van de 'TRY BUY SEE' tas als de slogan 'TRY BUY SEE' stemmen immers verwarringwekkend overeen met de onder punt 2. van dit verzoekschrift genoemde Schiphol merken (Productie 2). In de afbeelding is de visuele gelijkheid met het Schiphol beeldmerk met Benelux inschrijvingsnummer 620952 zeer sterk:

- in allebei de gevallen zijn drie keer drie letters geplaatst binnen een vierkant kader;
- de woorden 'SEE' en 'BUY' zijn daarbij identiek
- waar Schiphol een vogel gebruikt voor de 'Y' van 'FLY', gebruikt Optitrade een bril in de 'Y' van 'TRY'.

Ook de slogan 'TRY BUY SEE' en het Schiphol woordmerk 'SEE BUY FLY' met Benelux inschrijvingsnummer 770890 vertonen een grote mate van overeenstemming. Ook hier wordt drie keer een drieletterwoord gebruikt, waarbij 'SEE' en 'BUY' hetzelfde zijn en 'TRY' en 'FLY' fonetisch sterk op elkaar lijken.

Gezien deze grote mate van overeenstemming tussen



de afbeelding, de slogan 'TRY BUY SEE' en de Schiphol merken bestaat er gevaar voor verwarring bij het publiek. Daar komt bij, dat de tekens van Optitrade worden gebruikt voor soortgelijke diensten als die waarvoor de merken van Schiphol zijn ingeschreven, namelijk marketing en verkooppromotie. De verwarring bij het publiek wordt bovendien nog extra aangewakkerd doordat Optitrade bij haar promotieactie verwijst naar vliegzeuren en naar 'tax free voordeel', waar de SEE BUY FLY merken van Schiphol juist meer concreet ter onderscheiding van 'tax free' winkels worden gebruikt. Ook gebruikt Optitrade een bril in de 'Y' van 'TRY', waar in het Schiphol beeldmerk een vogel wordt gebruikt voor de 'Y' van 'FLY'. Dit alles draagt er te meer aan bij dat het publiek kan denken dat de advertentie afkomstig is van of anderszins iets te maken heeft met Schiphol. Gezien de vergaande mate van overeenstemming tussen de afbeelding van de tas in de advertentie en de slogan 'TRY BUY SEE' en de merken van Schiphol, doet het feit dat de aanprijzing van Optitrade ook betrekking heeft op optiek producten niets af aan de bestaande verwarring (zie ook HvJEG 29-9-1998, zaak nr. C39/97, Canon/Cannon).

13. Subsidiar beroept Schiphol zich op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Beide onder 2. van dit verzoekschrift genoemde Schiphol merken zijn bekend bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder deze merken aangeboden waren en diensten bedoeld zijn (zie ook HvJEG 14-9-1999, NJ 2000,376, Chevy), namelijk gebruikers van de luchthaven Schiphol en consumenten van 'tax free' producten, en kwalificeren om die reden als bekend merk. Dit blijkt ook uit een grootschalig marktonderzoek dat door Schiphol is uitgevoerd (productie 10; resultaten marktonderzoek Schiphol). Onder de gebruikers van de luchthaven Schiphol bevinden zich vanzelfsprekend ook veel klanten van opticiens, waardoor er een zeer grote overlap in het relevante publiek bestaat. Door aan te haken bij de bekendheid van de Schiphol merken trekt Optitrade ongerechtvaardigd voordeel uit deze merken. Daarnaast doen zowel de 'TRY BUY SEE' tas als de slogan 'TRY BUY SEE' afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Schiphol, omdat daarmee het exclusieve karakter van de merken van Schiphol wordt aangetast en de merken in feite verwateren.

14. Voor zover u mocht oordelen dat de 'TRY BUY SEE' tas en de slogan 'TRY BUY SEE' niet voor waren en/of diensten worden gebruikt, beroept Schiphol zich meer subsidiar op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het gebruik van de 'TRY BUY SEE' tas en de slogan 'TRY BUY SEE' voor reclamedoeleinden kwalificeert als gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door in haar reclamecampagne aan te haken bij de bekendheid van de Schiphol merken en bewust een verband te leggen met Schiphol door de velwijzingen naar vliegzeuren en tax free aankopen, trekt Optitrade zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit de Schip-

hol merken. Dit blijkt te meer uit de plaatsing van de advertentie in het Veronica Magazine naast een advertentie van Schiphol zelf. Aangezien adverteerders een voorkeur op kunnen geven voor plaatsing van hun advertenties, bestaat het sterke vermoeden dat Optitrade in casu bewust heeft gekozen voor een plaatsing naast de advertentie van Schiphol, juist om een verband met de Schiphol merken te creëren. Dit verband wordt verder verstrekt doordat Optitrade zonder geldige reden gebruik maakt van de 'TRY BUY SEE' tas in haar advertentie, daar waar de bekende SEE BUY FLY tas van Schiphol (productie 6) in grote hoeveelheden wordt verspreid in het See Buy Fly Shopping Centre. Dit toont te meer aan dat Optitrade ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de merken van Schiphol.

Inbreuk op auteursrecht

15. Daarnaast maakt Optitrade inbreuk op het auteursrecht dat rust op het uiterlijk van de SEE BUY FLY tas (zie ook Productie 6). De SEE BUY FLY tas draagt het persoonlijk stempel van de maker en heeft een eigen oorspronkelijk karakter (HR 4-1-1991, NJ 1991, 608 Van Dale/Romme), reden waarom zij kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk.

Schiphol is de maker van dit werk (artikels Auteurswet). Het uiterlijk van de 'TRY BUY SEE' tas moet worden beschouwd als een bewerking van de SEE BUY FLY tas in de zin van artikel 13 Auteurswet doordat de totaalindruk van de 'TRY BUY SEE' tas gelijk is aan die van de 'SEE BUY FLY' (zie ook HR 29-12-1995, NT 1996, 546 Decaux/Mediamax).

Door zonder toestemming van Schiphol de 'TRY BUY SEE' tas af te (laten) beelden in advertenties maakt Optitrade derhalve inbreuk op de auteursrechten van Schiphol in de zin van artikel 1 Auteurswet juncto artikel 12 en artikel 13 Auteurswet.

Verweer

16. Optitrade heeft middels haar raadsman aangevoerd dat de woorden die Optitrade gebruikt in haar uitingen overduidelijk verschillen van de woorden SEE BUY FLY. Voorts zouden de Schiphol merken geen bekende merken zijn. Om deze redenen zouden de TRY BUY SEE' tas en de slogan 'TRY BUY SEE' geen inbreuk maken op de merkrechten van Schiphol (zie ook Productie 9.)

17. In het bovenstaande is reeds aangetoond dat deze verweren moeten worden verworpen.

De 'TRY BUY SEE' tas en de slogan 'TRY BUY SEE' stemmen in verwarringwekkende mate overeen met de merken van Schiphol, en het gegeven dat de Schiphol merken bekende merken zijn blijkt te meer uit het in productie 10. bijgevoegde marktonderzoek.

Uit alle hierboven geschetste feiten blijkt bovendien dat Optitrade ongerechtvaardigd voordeel beoogt te trekken uit de Schiphol merken.

Onherstelbare schade

18. De hierboven omschreven merk- en auteursrechtinbreuk door Optitrade brengt Schiphol onherstelbare schade toe. De Schiphol merken lopen als gevolg van de inbreuk een ernstig risico op verwatering. Om deze redenen heeft Schiphol belang bij een onmiddellijke voorlopige voorziening zonder dat Optitrade wordt ge-

hoord. Dit klemt te meer, omdat de promotieactie van Optitrade blijkens de advertenties tot 13 juni 2009 duurt, en de correspondentie van de raadsman van Optitrade (zie ook Productie 9.) erop lijkt te duiden dat diens tactiek is om de actie met de inbreukmakende uitingen zo lang mogelijk door te laten lopen, en het Schiphol daarmee onmogelijk te maken om haar schade te beperken door een verbod in kort geding te vragen.

Spoedeisend belang en bevoegdheid

19. Schiphol heeft een spoedeisend belang bij een onmiddellijke voorlopige voorziening omdat de promotieactie van Optitrade nog maar korte tijd duurt (tot 13 juni 2009). Schiphol heeft er daarom belang bij de voortdurende inbreuk die haar iedere dag verdere schade toebrengt nog tijdig een halt te kunnen toeroepen.

20. De tijdschriften Veronica Magazine en Quote, waarin de advertenties met de inbreukmakende tekens zijn gepubliceerd, zijn mede in het arrondissement Amsterdam verspreid, zodat de onderscheidende inbreuken ook in het arrondissement plaatsvinden, om welke reden U.E.A. bevoegd bent van dit verzoekschrift kennis te nemen.

Termijn

21. Schiphol verzoekt U Edelachtbare de termijn, zoals bedoeld in artikel 1019i Rv en artikel 50 lid 6 TRIPs, te bepalen op 6 (zes) maanden na het op grond van dit verzoek te wijzen bevel. Op grond van lagere rechtspraak wordt aangenomen, dat een kort geding geen hoofdzaak is in de zin van genoemde artikelen (Rechtbank Leeuwarden, 27 juni 2007, LJN: BA9084, Lucy Locket/Van der Meulen en Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 25 juli 2007, B94432, Abbott/Teva), waardoor de eis dat een bodemprocedure wordt gestart, reeds op zichzelf een dergelijke termijn rechtvaardigt. Bovendien biedt deze termijn partijen mogelijksterwijs de kans om tot een schikking te komen.

Verzoek

Schiphol wendt zich derhalve tot U Edelachtbare heer/vrouw, met het volgende verzoek:

a. Gerekwestreerden sub 1 en 2 te bevelen zich onmiddellijk na betekening van de te dezen te wijzen beschikking per direct te onthouden van ieder gebruik van de woordcombinatie en de afbeelding 'TRY BUY SEE', zoals omschreven en getoond in dit verzoekschrift;

b. Gerekwestreerden sub 1 en 2 te bevelen zich onmiddellijk na betekening van de te dezen te wijzen beschikking per direct te telefonisch en schriftelijk de individuele deelnemers van de OOGMERK keten te vragen ieder gebruik van de woordcombinatie en de afbeelding 'TRY BUY SEE', zoals omschreven en getoond in dit verzoekschrift te staken en gestaakt te houden, inclusief, maar niet beperkt tot het verwijderen van reclamemateriaal met bedoelde tekens en/of afbeeldingen uit de desbetreffende winkel;

c. Gerekwestreerden 1 en 2 hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Schiphol van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 100.000,-- (zegge honderdduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van

een dag dat gerekwestreerde 1 en/of 2 in strijd handelt met het bevel sub a en/of sub b;

d. de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv en artikel 50 lid 6 TRIPs, te bepalen op 6 (zes) maanden na het op grond van dit verzoek te wijzen bevel;

e. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Amsterdam, 5 juni 2009
