

Rb Zwolle, 25 november 2009, Stabfast

The logo for STABFAST, with 'STAB' in red and 'FAST' in blue, both in a bold, sans-serif font. A small 'TM' trademark symbol is at the top right.

MERKENRECHT

Geen overeenstemming

- Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers].

Ten aanzien van de gepretendeerde inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat hiervan bij het thans door Rescue gebruikte teken geen sprake (meer) is. Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd (bijlage 3) wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers] (bijlage 1). De enige overeenkomst die beide tekens met elkaar hebben is het eerste deel van het woord: "STAB". Op visueel gebied verschillen het merk (van [eisers]) en het teken (van Rescue) echter ook op dit punt. Voorts is door [eisers] weliswaar gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar deze stelling is niet geconcretiseerd of nader onderbouwd met feiten of omstandigheden.

Vindplaatsen: LJN: [BL0184](#)

Rb Zwolle, 25 november 2009

(J.W.F. Houthoff)

LJN: BL0184, Rechtbank Zwolle, 163303 / KG ZA vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 163303 / KG ZA 09-498

Vonnis in kort geding van 25 november 2009 in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiser sub 1], gevestigd te [woonplaats], gemeente Meppel,

2. [eiser sub 2], wonende te [woonplaats], gemeente Meppel, eisers,

advocaat mr. L.C. van der Veer te Meppel, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RESCUE 3000 B.V.,

gevestigd te Dronten,

gedaagde,

advocaat mr. D. Talsma te Dronten.

Partijen zullen hierna [eisers] en Rescue genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op 11 november 2009

- de pleitnota van [eisers]

- de pleitnota van Rescue.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Eiser sub 2 is uitvinder op het gebied van reddingsmiddelen en hulpverleningsinstrumenten. Zijn exploitabele vindingen brengt hij onder in eiser sub 1.

2.2. Een van de vindingen van [eisers] betreft een instrument waarmee auto's die betrokken zijn geweest bij een ongeval kunnen worden gestabiliseerd om zodoende eventuele slachtoffers uit de auto te kunnen halen.

2.3. Voormeld apparaat staat bekend onder de naam "STABFAST", welk merk door [eisers] per 8 juni 2006 is ingeschreven bij het Bureau voor Harmonisatie voor de Interne Markt. Het merk is geregistreerd, waarbij STAB met rode hoofdletters wordt weergegeven en FAST in blauwe, cursief gedrukte hoofdletters. Een afbeelding zal aan dit vonnis worden gehecht als bijlage 1.

2.4. Rescue is een onderneming die zich sinds 1998 richt op advisering in logistiek management, advies en verkoop (groothandel) van kleding, schoeisel en technische en medische uitrusting voor hulpdiensten. Verder houdt Rescue zich bezig met de ontwikkeling en vervaardiging van (volledig uitgeruste) reddingscontainers.

2.5. Rescue heeft een aantal stabilisatieproducten van het merk Paratech in een drietal sets op de markt gebracht. De sets bestaan uit instrumenten om te stabiliseren, stempelen en stutten. Voormelde sets zijn door Rescue op de markt gebracht met de namen: STABALL, STABALL XL en STABALL XXL.

2.6. Ter gelegenheid van een beurs heeft [eisers] opgemerkt dat Rescue zijn producten met een gelijksoortig beeldmerk presenteerde: STAB was weergegeven in rode hoofdletters en ALL in blauwe, cursief gedrukte hoofdletters. Het lettertype kwam overeen met het door [eisers] gebruikte lettertype. Een afbeelding zal aan dit vonnis worden gehecht als bijlage 2.

2.7. Bij brief van 12 augustus 2009 van het merkenbureau van [eisers] is Rescue aangesproken op het gebruik van het beeldmerk STABALL, dat sterke gelijkenis vertoont met dat van STABFAST en naar de mening van [eisers] om die reden inbreukmakend is op het merkenrecht van [eisers]. Rescue is gesommeerd om het gebruik van het merk Staball en ieder overeenstemmend teken direct te staken en gestaakt te houden en de registratie van de domeinnaam www.staball.nl door te halen.

2.8. In reactie op voormelde brief heeft Rescue bij brief van 20 augustus 2009 geschreven:

“Uw claim op de naam Stabfast is naar onze mening terecht, ondanks dat wij het wel vreemd vinden dat een samenvoeging van 2 woorden (stabilisation en fast) zo maar geregistreerd kan worden, maar dat staat hier buiten.

(...)

De vergelijking tussen Stabfast en Staball, gaat naar onze mening niet op. Het systeem wat gekoppeld is aan Stabfast is weliswaar een stabilisatiesysteem wat snel (...) toegepast kan worden en dan alleen nog voor voertuigen (dus met een zeer beperkte inzetbaarheid), maar om het te vergelijken met Staball wat gekoppeld is aan een modulaair systeem waar de gebruiker alles mee kan stabiliseren, gaat ons veel te ver. Tevens is er met hetzelfde systeem een mogelijkheid om zaken onder spanning te brengen of lasten te heffen. Staball geeft precies aan wat het is, nl. alles stabiliseren, en daarbij is er dus een hefmogelijkheid met het Staball systeem. De wellicht ontstane verwarring waar u het over heeft zullen we graag uitleggen bij onze klanten, waardoor de verwarring snel verdwenen zal zijn.

Vandaar dat wij deze naam, Staball, zullen blijven gebruiken voor ons modulaire systeem, met of zonder toevoegingen.

Wel kunnen wij sympathie hebben voor uw argument voor het gebruik van het lettertype in combinatie met de gebruikte kleurencombinatie bij Staball. Dit komt wel zeer in de buurt van wat u gebruikt voor Stabfast. U heeft ons hierop opmerkelijk gemaakt, waarvoor dank, want juist omdat het een zo ander systeem is en zo verschillend is van Stabfast, is het wellicht beter om dit ook tot uitdrukking te brengen in de letterkeuze en kleuren en/of logo. Wij zullen dit dan ook zo spoedig mogelijk aanpassen, want wij willen zeker niet de vergelijking met Stabfast hebben. Wij hebben hier echter wel wat tijd voor nodig om dit grafische te laten opmaken.”

2.9. Bij brief van 29 september 2009 heeft (de raadsman van) [eisers] in reactie op de brief van 20 augustus 2009 aan Rescue geschreven:

“Deze toezegging is volstrekt onvoldoende en daarbij niet gestand gedaan. Tot op heden hanteert u STABALL in een lettertype en kleurencombinatie identiek aan het merk STABFAST van cliënten. De conclusie dat u welbewust aansluiting heeft gezocht bij het merk van cliënt dat sinds jaar en dag in de wereld van de reddingsmiddelen zeer bekend is, is onontkoombaar. U profiteert op onrechtmatig wijze van de merkbekendheid van het merk van cliënt.

Ook indien u alsnog uw toezegging gestand zou doen door lettertype en kleurencombinatie te wijzigen, pleegt u nog immer inbreuk op het merk. U bent in de gelegenheid geweest vrijwillig uw onrechtmatig handelen te staken. Van die mogelijkheid heeft u geen gebruik gemaakt. Thans rest cliënt niets dan het nemen van rechtsmaatregelen.

U heeft welbewust gekozen voor een naam, letterkeuze en kleurstelling die verwarring stichten bij het publiek. U zult nu alle drie de elementen moeten wijzigen.

Vervolgens worden in de brief nog een aantal eisen gesteld waaraan Rescue moet voldoen om een procedure te voorkomen.

2.10. Op enig moment, maar in ieder geval op 11 november 2009, heeft Rescue haar beeldmerk aangepast in die zin dat STAB, afhankelijk van de achtergrondkleur wordt weergegeven in witte of zwarte hoofdletters en ALL wordt weergegeven in oranje/gele hoofdletters, waarbij beide delen worden weergegeven in een lettertype dat afwijkt van het door [eisers] gebruikte lettertype en het tweede deel van het woord niet meer cursief is. Een afbeelding zal aan dit vonnis worden gehecht als bijlage 3.

3. Het geschil

3.1. [eisers] vordert:

1) Rescue te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de lettercombinatie STABALL te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom te verbeuren ten bate van [eisers] van EUR 2.500,- per dag of dagdeel;

2) Rescue te veroordelen tot betaling aan [eisers] van de in onderhavige kwesties gebruikelijke proceskosten.

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

4. De beoordeling

4.1. [eisers] heeft zijn vordering gegrond op strijd met het merkenrecht en op strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Aan zowel het beroep op inbreuk op het merkenrecht als het beroep op onrechtmatig handelen is door [eisers] ten grondslag gelegd dat door Rescue inbreuk wordt gepleegd op het exclusieve gebruiksrecht van [eisers] op zijn merk. Rescue handelt in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt door met haar keuze van de lettercombinatie, lettertype en kleurencombinatie op onrechtmatige wijze aansluiting te zoeken bij het bekende merk van [eisers]. Door deze keuze heeft Rescue welbewust verwarring gesticht bij het publiek teneinde op onrechtmatige wijze voordeel te trekken uit de merkbekendheid van het merk van [eisers]. Hoewel de associatie met het merk van [eisers] nu minder is door de wijzigingen die Rescue heeft doorgevoerd, duurt de verwarring volgens [eisers] wel voort.

4.2. Vooropgesteld wordt dat de vordering van [eisers] uitsluitend betrekking heeft op de toekomst. Immers wordt gevorderd (op grond van inbreuk op merkenrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad) dat het gebruik van de lettercombinatie STABALL met onmiddellijke ingang wordt gestaakt. Hier kan alleen grond voor bestaan indien het huidige door Rescue gebruikte teken als inbreukmakend op het merk van [eisers] of anderszins als onrechtmatig jegens [eisers] moet worden beschouwd. Of het gebruik van STABALL in de eerdere vorm inbreukmakend of op andere wijze onrechtmatig was, kan bij de beoordeling geen rol spelen, aangezien daar geen vordering aan is gekoppeld.

Merkenrecht:

4.3. Het beeldmerk van [eisers] is alleen ingeschreven bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt

(BHIM). Dat houdt in dat het merkenrecht wordt beheerst door de EG Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna de Verordening).

4.4. Rescue heeft gesteld dat het door [eisers] geregistreerde beeldmerk nietig is, omdat dit enkel beschrijvend is. Het door [eisers] gebruikte merk had in de visie van Rescue niet ingeschreven mogen worden.

4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat in deze procedure uitgegaan dient te worden van de rechtsgeldigheid van het ingeschreven merk. Het merk is ingeschreven en heeft blijkbaar voor het BHIM de toets der kritiek kunnen doorstaan. Het BHIM toetst het merk bij inschrijving zelfstandig op formele en absolute weigeringsgronden. Voorts is gesteld noch gebleken dat er op dit moment een procedure aanhangig is die de geldigheid van de inschrijving van het merk van [eisers] ter discussie stelt.

4.6. De omvang van de bescherming van het merk wordt bepaald in art. 9 van de Verordening:

“1. Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk (...)
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is, (...)

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

4.7. Tussen partijen is niet in discussie dat het hier gaat om toepassing van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening. Voor het oordeel dat in dat geval sprake is van inbreukmakend handelen is het noodzakelijk dat het gaat om 1) een overeenstemmend teken, dat 2) gebruikt wordt voor soortgelijke waren en 3) daardoor verwarring kan scheppen bij het publiek.

4.8. Ten aanzien van de gepretendeerde inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat hiervan bij het thans door Rescue gebruikte teken geen sprake (meer) is. Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd (bijlage 3) wijkt als geheel zowel auditief als

visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers] (bijlage 1). De enige overeenkomst die beide tekens met elkaar hebben is het eerste deel van het woord: “STAB”. Op visueel gebied verschillen het merk (van [eisers]) en het teken (van Rescue) echter ook op dit punt. Voorts is door [eisers] weliswaar gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar deze stelling is niet geconcretiseerd of nader onderbouwd met feiten of omstandigheden.

Onrechtmatige daad:

4.9. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan aan het nationale recht (in dit geval de onrechtmatige daad) geen bescherming worden ontleend die verder strekt dan het specifieke merkenrecht. Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.

4.10. [eisers] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rescue worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00
 - salaris procureur 904,00
- Totaal EUR 1.166,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van Rescue tot op heden begroot op EUR 1.166,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W.F. Houthoff en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2009.