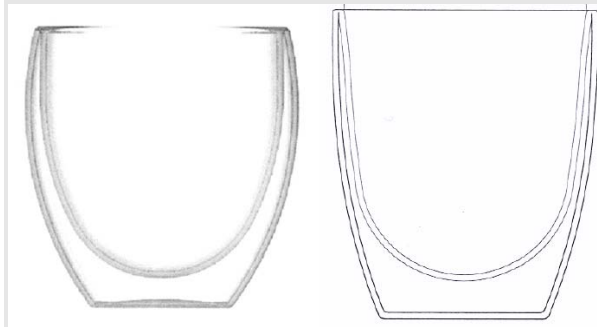


**Vzgr Rb Den Haag, 3 maart 2010, Bodum v Ten Berg's Handelsmaatschappij**Bodum  
“tonvormig”Ten Berg  
“halftonvormig”**PROCESRECHT****Misbruik van procesrecht – na herziening ex parte**

- Na herroeping van een ex parte maatregel geldt daarom naar voorlopig oordeel onverkort de regel dat het vervolgens aanhangig maken van een kort geding procedure waarin dezelfde maatregelen op basis van dezelfde juridische en feitelijke grondslagen worden gevorderd, in strijd is met de goede procesorde, althans misbruik van procesrecht oplevert.

4.2. Het is vaste rechtspraak dat het aanhangig maken van een kort geding nadat in een eerder kort geding dezelfde vorderingen op grond van dezelfde juridische en feitelijke grondslagen zijn afgewezen, in strijd is met de goede procesorde, althans misbruik van procesrecht oplevert (vgl. HR 27 mei 1983, LJN AG4601). Deze regel geldt wellicht niet onverkort als de eerste procedure een ex parte procedure in de zin van artikel 1019e Rv betreft, aangezien in die procedure strengere eisen aan de aannemelijkheid van de inbreuk en de spoedeisendheid van de voorziening plegen te worden gesteld dan in een kort geding in de zin van artikel 254 Rv. Die situatie doet zich echter niet voor als in de eerste procedure de verzochte maatregelen aanvankelijk ex parte zijn toegewezen, maar in het kader van een daarop volgende herzieningsprocedure op tegenspraak krachtens artikel 1019e lid 3 Rv zijn herroepen. In het kader van een herzieningsprocedure worden immers, anders dan Bodum meent, dezelfde eisen aan de aannemelijkheid van de inbreuk en de spoedeisendheid van de voorziening gesteld als in een “gewoon” kort geding op tegenspraak. Na herroeping van een ex parte maatregel geldt daarom naar voorlopig oordeel onverkort de regel dat het vervolgens aanhangig maken van een kort geding procedure waarin dezelfde maatregelen op basis van dezelfde juridische en feitelijke grondslagen worden gevorderd, in strijd is met de goede procesorde, althans misbruik van procesrecht oplevert. Een ander oordeel zou ook op gespannen voet staan met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen dat het Nederlands burgerlijk procesrecht kent en dat meebrengt dat een geschil moet worden geacht definitief te zijn beslecht als een partij besluit niet het voorgeschreven rechts-

middel in te stellen, zoals in dit geval hoger beroep tegen het vonnis in de herzieningsprocedure.

**MERKENRECHT****Nieuw feit: inbreukmakend gebruik Bodum als metatag**

- Naar voorlopig oordeel is het gewraakte gebruik van het teken BODUM strijdig met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE omdat Ten Berg ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van Bodum.

Het betoog van Ten Berg dat haar gebruik van het teken BODUM als metatag niet kan worden gekwalificeerd als “merkgebruik” (de voorzieningenrechter begrijpt: gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE) kan worden gepasseerd. Bodum baseert haar vorderingen namelijk uitsluitend op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Partijen zijn het er dus over eens dat getoetst moet worden aan artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.8. Naar voorlopig oordeel is het gewraakte gebruik van het teken BODUM strijdig met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE omdat Ten Berg ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van Bodum. Voorshands moet namelijk worden aangenomen dat het gebruik van het teken BODUM als metatag op zijn minst bepaalde zoekmachines beïnvloedt in die zin dat door dat gebruik de website van Ten Berg in de lijsten met zoekresultaten staat die verschijnt als internetgebruikers het woord “Bodum” als zoekterm invoeren in die zoekmachines, althans dat de website van Ten Berg een hogere plaats in die lijsten inneemt dan die zou hebben gehad zonder dat gebruik. Ten Berg erkent ook dat zij de metatag heeft gebruikt om de vindbaarheid van haar internetpagina te vergroten.

Vindplaatsen:

**Vzgr Rb Den Haag, 3 maart 2010**

(P.H. Blok)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 356485 / KG ZA 10-37

Vonnis in kort geding van 3 maart 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht BODUM AG, gevestigd te Triengen, Zwitserland,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht PI-DESIGN, gevestigd te Triegen, Zwitserland, eiseressen,

advocaat mr. A.J. de Vries en mr. C. de Jong, te Amsterdam.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JOS TEN BERG'S HANDELSMAATSCHAPPIJ

B.V., gevestigd te Nieuwegein, gedaagde,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie, te Amsterdam.

Eiseressen zullen gezamenlijk worden aangeduid als Bodum en afzonderlijk als Bodum AG en Pi-Design. Gedagde zal hierna Ten Berg worden genoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de producties 1-32 van Bodum, en de door Bodum overgelegde exemplaren van glazen van beide partijen,
- het faxbericht van 9 februari 2010 van Ten Berg, met twee producties,
- de mondelinge behandeling van 17 februari 2010 en de pleitnota van beide partijen die daarbij zijn overgelegd.

1.2. Op verzoek van Ten Berg maken de producties die partijen hebben overgelegd in de kort geding procedure KG ZA 09-1712 (zie hierna r.o. 2.6) deel uit van het procesdossier in deze zaak.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. Bodum AG verhandelt diverse producten, waaronder de hierna afgebeelde dubbelwandige glazen die zij op de markt brengt onder het merk PAVINA:



[Pavina(45cl), Pavina(35cl), Pavina(25cl), Pavina(8cl)]  
Daarnaast verhandelt Bodum AG het hierna afgebeelde dubbelwandige theeglas, dat zij op de markt brengt onder de naam BISTRO:



2.2. Pi-Design is een dochteronderneming van Bodum AG. Pi-Design heeft producten voor Bodum AG ontwikkeld, waaronder de hiervoor genoemde Pavina en Bistro glazen, en is houdster van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die producten, waaronder:

2.2.1. het hierna afgebeelde Gemeenschapsmodel, ingeschreven op 23 juli 2004 onder nummer 206545-0002 voor "drinking glasses":



2.2.2. het hierna afgebeelde Gemeenschapsmodel, ingeschreven op 7 maart 2006 onder nummer 491303-0003 voor "drinking glasses":



2.2.3. het hierna afgebeelde Gemeenschapsmodel, ingeschreven op 24 november 2006 onder nummer 627195-0002 voor "mugs":

2.2.4. het Beneluxwoordmerk BODUM gedeponneerd op 12 juni 1984 en ingeschreven onder nummer 403249 voor onder meer glaswerk in klasse 21.

2.3. Ten Berg is een groothandelsbedrijf dat producten levert aan met name horecagelegenheden.

Ten Berg heeft de hierna afgebeelde dubbelwandige glazen ontworpen en brengt die op de markt onder de naam "Double Feeling":



2.4. Ten Berg maakt op de pagina van haar website waarop haar Double Feeling glazen worden gepresenteerd, gebruik van het teken BODUM als metatag. Een metatag is een veld met informatie over een internetpagina die bij normaal gebruik van die pagina niet zichtbaar is.

2.5. Op 10 december 2009 heeft Bodum bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend houdende een ex parte verzoek tot een onmiddellijke voorziening bij voorraad tegen Ten Berg met betrekking tot de handel in de hiervoor afgebeelde Double Feeling glazen op basis van de stelling dat die glazen inbreuk maken op haar auteursrechten en ingeschreven gemeenschapsmodelrechten (verzoekschrift-procedure KG RK 09-3223). Bij beschikking van 11 december 2009 heeft de voorzieningenrechter het verzoek op basis van auteursrechtinbreuk grotendeels toegewezen (hierna: de beschikking).

2.6. Ten Berg heeft bij dagvaarding van 15 december 2009 herziening van de beschikking gevorderd (kort geding procedure KG ZA 09-1712). Bij [vonnis van 18 december 2009](#) heeft de voorzieningenrechter de vordering toegewezen omdat in het licht van hetgeen Ten Berg had aangevoerd naar voorlopig oordeel geen sprake was van inbreuk op de auteursrechten of modelrechten van Bodum. Het bij de beschikking gegeven bevel is daarom opgeheven.

2.7. Bodum heeft geen hoger beroep ingesteld tegen het hiervoor genoemde [vonnis van 18 december 2009](#). Zij heeft ook geen bodemprocedure aanhangig gemaakt.

### 3. Het geschil

3.1. Met betrekking tot de Double Feeling glazen vordert Bodum – samengevat – Ten Berg te bevelen "elke inbreuk op de exclusieve auteursrechten en modelrechten van Bodum te staken en gestaakt te doen houden", met nevenvorderingen en veroordeling van Ten Berg in de proceskosten. Aan deze vorderingen legt Bodum – samengevat – ten grondslag dat de glazen inbreuk maken op haar auteursrechten en modelrechten en een slaafse nabootsing van haar glazen vormen.

3.2. Met betrekking tot het gebruik van het teken BODUM als metatag vordert Bodum een verbod op merkinbreuk, met nevenvorderingen en veroordeling van Ten Berg in de proceskosten. Aan deze vorderingen legt Bodum ten grondslag dat dit gebruik van het

teken BODUM inbreuk maakt op haar merkrechten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).

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

#### **4. De beoordeling bevoegdheid**

4.1. Voor zover het verzoek is gebaseerd op het Beneluxmerk, is de voorzieningenrechter krachtens artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd aangezien de gewraakte handelingen plaatsvinden op internet en derhalve mede in het arrondissement van deze rechtbank. Ten aanzien van de overige onderdelen van het geschil vloeit de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank reeds voort uit het feit dat die bevoegdheid niet is weersproken.

#### **glazen**

4.2. Het is vaste rechtspraak dat het aanhangig maken van een kort geding nadat in een eerder kort geding dezelfde vorderingen op grond van dezelfde juridische en feitelijke grondslagen zijn afgewezen, in strijd is met de goede procesorde, althans misbruik van procesrecht oplevert (vgl. HR 27 mei 1983, LJN AG4601). Deze regel geldt wellicht niet onverkort als de eerste procedure een ex parte procedure in de zin van artikel 1019e Rv betreft, aangezien in die procedure strengere eisen aan de aannemelijkheid van de inbreuk en de spoedeisendheid van de voorziening plegen te worden gesteld dan in een kort geding in de zin van artikel 254 Rv. Die situatie doet zich echter niet voor als in de eerste procedure de verzochte maatregelen aanvankelijk ex parte zijn toegewezen, maar in het kader van een daarop volgende herzieningsprocedure op tegenspraak krachtens artikel 1019e lid 3 Rv zijn herroepen. In het kader van een herzieningsprocedure worden immers, anders dan Bodum meent, dezelfde eisen aan de aannemelijkheid van de inbreuk en de spoedeisendheid van de voorziening gesteld als in een "gewoon" kort geding op tegenspraak. Na herroeping van een ex parte maatregel geldt daarom naar voorlopig oordeel onverkort de regel dat het vervolgens aanhangig maken van een kort geding procedure waarin dezelfde maatregelen op basis van dezelfde juridische en feitelijke grondslagen worden gevorderd, in strijd is met de goede procesorde, althans misbruik van procesrecht oplevert. Een ander oordeel zou ook op gespannen voet staan met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen dat het Nederlands burgerlijk procesrecht kent en dat meebrengt dat een geschil moet worden geacht definitief te zijn beslecht als een partij besluit niet het voorgeschreven rechtsmiddel in te stellen, zoals in dit geval hoger beroep tegen het vonnis in de herzieningsprocedure.

4.3. De hiervoor genoemde regel is in dit geval van toepassing. Bodum vordert immers op basis van dezelfde grondslagen dezelfde maatregelen die in het kader van de herzieningsprocedure bij vonnis van 18 december 2009 zijn afgewezen (zie m.b.t. slaafse nabootsing hierna r.o. 4.5). De hoofdvordering die

Bodum in deze procedure heeft ingediend, is hetzelfde als de in de ex parte procedure verzochte maatregel, te weten een voorlopig bevel om inbreuken op de auteursrechten en modelrechten van Bodum te staken.

De feitelijke grondslagen die Bodum voor deze maatregel heeft aangevoerd, zijn ook identiek. Zowel het ex parte verzoek als de vordering in dit kort geding is gebaseerd op de verhandeling van de Double Feeling glazen door Ten Berg. Daarnaast stemt de rechtsgrond overeen. Zowel het ex parte verzoek, als de vordering in dit kort geding is gebaseerd op auteursrechtinbreuk en inbreuk op ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Het feit dat Ten Berg in het kader van de herzieningsprocedure heeft nagelaten de vermeende inbreuk op Gemeenschapsmodellen toe te lichten, doet daar niet aan af. Het door haar ingediende ex parte verzoek was immers wel mede op die grondslag gebaseerd en Ten Berg heeft daar in het kader van de herzieningsprocedure dan ook terecht verweer tegen gevoerd. Het modelrecht was dus ook in de herzieningsprocedure onderwerp van het debat. Daarom heeft de voorzieningenrechter die grondslag, die in theorie een basis had kunnen vormen voor bekrachtiging van het bevel in herziene vorm, ook uitdrukkelijk besproken en verworpen in het [vonnis van 18 december 2009](#) (zie r.o. 4.7 van dat vonnis). Geconcludeerd moet dus worden dat Bodum in strijd heeft gehandeld met de goede procesorde, althans misbruik van haar processuele rechten heeft gemaakt. Gelet daarop kan een inhoudelijke beoordeling van de grondslagen van haar vorderingen met betrekking tot de glazen achterwege blijven.

4.4. Het betoog van Bodum dat zij ook nieuwe feiten heeft aangevoerd is ongegrond.

Het enige wat Bodum heeft gedaan, is haar oude betoog opnieuw opdienen in deels andere bewoordingen. Bodum heeft ook niet duidelijk gemaakt welke voor de beoordeling van de auteursrechtinbreuk en modelrechtinbreuk relevante nieuwe feiten zij heeft aangevoerd, zelfs niet nadat Ten Berg erop had gewezen dat Bodum niets nieuws had gesteld.

4.5. Het betoog van Bodum dat zij haar vorderingen ook baseert op een nieuwe grondslag, te weten slaafse nabootsing, kan evenmin leiden tot een andere conclusie. Bodum vordert namelijk geen bevel tot staking van slaafse nabootsing of ander onrechtmatig handelen. Haar vordering heeft uitsluitend betrekking op inbreuken op auteursrechten en modelrechten (zie het in r.o. 3.1 weergegeven citaat). Zelfs nadat de voorzieningenrechter Bodum daar ter zitting op had gewezen, is het gebrek niet hersteld. Bodum heeft weliswaar ter zitting een eiswijziging ingediend, maar die houdt slechts het volgende in: "Bodum wenst hierbij de grondslag van het petitum aan te vullen in die zin dat het petitum mede is gebaseerd op slaafse nabootsing (art. 6:162 BW)". De eiswijziging betreft dus slechts een "aanvulling" van de grondslag van de eis en geen wijziging van de eis zelf. Die eis houdt dus nog altijd slechts een verbod op inbreuken op auteursrechten en modelrechten in. Gelet op het feit dat (i) Ten Berg bezwaar heeft gemaakt tegen de eiswijziging, (ii) de voorzieningenrechter Bodum reeds uitdrukkelijk op het

gebrek in de eis heeft gewezen, en (iii) Bodum voor wat betreft de overige grondslagen misbruik van procesrecht kan worden verweten, ziet de voorzieningenrechter geen grond voor het inlezen van slaafse nabootsing in de vordering. Wat betreft de nevenvorderingen kan in het midden blijven of die mede betrekking hebben op slaafse nabootsing, omdat Bodum geen spoedeisend belang bij die vorderingen heeft gesteld, ook niet nadat Ten Berg had uiteengezet dat Bodum geen spoedeisend belang bij de nevenvorderingen heeft.

#### **metatags**

4.6. De voorgaande conclusies over de processuele handelswijze van Bodum gelden niet voor het geschil over het gebruik van het teken BODUM als metatag. Dat geschil maakte namelijk geen onderdeel uit van de eerder tussen partijen gevoerde procedures omdat Bodum dat gebruik – naar zij stelt – pas begin februari 2010 heeft geconstateerd. Dit gebruik vergt dus wel een inhoudelijke beoordeling.

4.7. Het betoog van Ten Berg dat haar gebruik van het teken BODUM als metatag niet kan worden gekwalificeerd als “merkgebruik” (de voorzieningenrechter begrijpt: gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE) kan worden gepasseerd. Bodum baseert haar vorderingen namelijk uitsluitend op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Partijen zijn het er dus over eens dat getoetst moet worden aan artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.8. Naar voorlopig oordeel is het gewraakte gebruik van het teken BODUM strijdig met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE omdat Ten Berg ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van Bodum. Voorshands moet namelijk worden aangenomen dat het gebruik van het teken BODUM als metatag op zijn minst bepaalde zoekmachines beïnvloedt in die zin dat door dat gebruik de website van Ten Berg in de lijsten met zoekresultaten staat die verschijnt als internetgebruikers het woord “Bodum” als zoekterm invoeren in die zoekmachines, althans dat de website van Ten Berg een hogere plaats in die lijsten inneemt dan die zou hebben gehad zonder dat gebruik. Ten Berg erkent ook dat zij de metatag heeft gebruikt om de vindbaarheid van haar internetpagina te vergroten.

4.9. Ten Berg betoogt echter dat het bedoelde gebruik een “absoluut ondeugdelijk middel” is om de vindbaarheid van haar website te vergroten omdat zoekmachines tegenwoordig bij het indexeren van internetpagina's geen gebruik meer zouden maken van de keyword metatags, zoals de gewraakte metatag BODUM. Volgens haar zouden die keyword metatags door zoekmachines als onbetrouwbaar worden genegeerd. Dit verweer is echter op geen enkele manier onderbouwd. Bij gebrek aan onderbouwing van het tegendeel, acht de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk dat keyword metatags op zijn minst enige invloed hebben op de vindbaarheid van een website. Die invloed zou alleen ontbreken als alle relevante zoekmachines de keyword metatags volledig zouden negeren. Dat is voorshands niet aannemelijk, gelet op het feit dat die sturing juist de functie van de

keyword metatags is. Dat het gebruik daadwerkelijk geen enkel effect meer heeft, valt bovendien moeilijk te rijmen met het feit dat Ten Berg er wel voor heeft gekozen het teken BODUM op te nemen in de keyword metatags. Ten slotte weegt mee dat ongeacht of juist is wat Ten Berg stelt, niet valt in te zien welk legitiem belang zij heeft bij voortzetting van het gebruik van de betreffende metatag. Als de metatag geen effect heeft, wordt Ten Berg immers niet benadeeld door een verbod. Als de metatag wel effect, maakt Ten Berg inbreuk en maakt Bodum aanspraak op een verbod. Ook de in een kort geding vereiste afweging van de wederzijdse belangen pleit dus voor toewijzing van het verbod.

4.10. Op grond van het voorgaande komt het gevorderde verbod voor toewijzing in aanmerking. Hoewel Ten Berg stelt het gebruik van de metatag al te hebben staakt, heeft Bodum een spoedeisend belang bij toewijzing van het verbod omdat Ten Berg niet onvoorwaardelijk heeft willen toezeggen het gebruik gestaakt te houden. Toewijzing van de nevenvorderingen acht de voorzieningenrechter niet op zijn plaats, reeds omdat Bodum geen spoedeisend belang bij die vorderingen heeft gesteld, ook niet nadat Ten Berg had uiteengezet dat Bodum geen spoedeisend belang bij de nevenvorderingen heeft.

#### **proceskosten**

4.11. Aangezien beide partijen op punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Ten Berg om elke inbreuk op de merkrechten van Bodum te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt Ten Berg tot voldoening van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke niet nakoming door Ten Berg van het genoemde bevel, of, ter keuze van Bodum, een dwangsom van €500,00 voor elke dag dat Ten Berg geheel of gedeeltelijk nalaat het genoemde bevel na te komen;

5.3. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.6. compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt;

5.7. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2010.