

Rb Breda, 12 mei 2010, Hittepit



MERKENRECHT

Onvoldoende bewijs dat Hittepit verworpen is tot soortnaam in de handel

- De door S . gestelde omstandigheden dat het woord hittepit in Van Dale en op mijnwoordenboek.nl is opgenomen en dat hittepit in het kinderboek "De avonturen van Zipje en Zopje" als soortnaam wordt gebruikt, zijn onvoldoende om aan te nemen dat HITTEPIT in de handel is verworpen tot soortnaam.

3.5. De stelling van [S] wordt gepasseerd. [S] heeft onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat HITTEPIT tot soortnaam is verworpen. De door S . gestelde omstandigheden dat het woord hittepit in Van Dale en op mijnwoordenboek.nl is opgenomen en dat hittepit in het kinderboek "De avonturen van Zipje en Zopje" als soortnaam wordt gebruikt, zijn onvoldoende om aan te nemen dat HITTEPIT in de handel is verworpen tot soortnaam. Dit geldt temeer nu REM als productie 14 bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie kopieën van advertenties heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van het HITTEPIT kersenpitkussen, HITTEPIT als merk gebruiken en REM als productie 15 kopieën van verkoopsites heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van kersenpitkussen van een ander merk, HITTEPIT niet als de beschrijvende naam gebruiken maar de algemene term kersenpitkussen.

Geen toedoen merkhouder

- [S] heeft niet gesteld dat REM reeds voor de comparitie op de hoogte was van het gebruik van HITTEPIT op mijnwoordenboek.nl en in voornoemd kinderboek, zodat zij hiertegen niet heeft kunnen optreden, niet van REM kan worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt.

3.6. Daarnaast heeft [S] geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat door toedoen of nalaten van REM het merk HITTEPIT tot soortnaam is verworpen. Uit de bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie overgelegde productie 14 met een afbeelding van een verpakking van een HITTEPIT ker-

senpitkussen blijkt dat REM zelf HITTEPIT als merk gebruikt. De merkfunctie van HITTEPIT wordt benadrukt door de typografie en het gebruik van de soortnaam kersenpitkussen naast het merk HITTEPIT. De door S genoemde omstandigheid dat REM zelf in een foldertje HITTEPIT (tevens) beschrijvend heeft gebruikt, is onvoldoende om hieraan af te doen.

Dat REM alle jaren het ®-symbool niet, althans niet consequent, bij het merk heeft gebruikt -hetgeen REM overigens betwist- doet evenmin af aan het gebruik van HITTEPIT als merk en is geen grond om aan te nemen dat HITTEPIT door toedoen of nalaten van REM is verworpen tot een soortnaam.

Uit de door REM overgelegde brief d.d. 26 november 2006 van Van Dale blijkt dat REM zich inspant om te voorkomen dat HITTEPIT een soortnaam wordt. [S] heeft niet gesteld dat REM reeds voor de comparitie op de hoogte was van het gebruik van HITTEPIT op mijnwoordenboek.nl en in voornoemd kinderboek, zodat zij hiertegen niet heeft kunnen optreden, niet van REM kan worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt.

Geen verval wegens niet-normaal gebruik

- Naar het oordeel van de rechtbank dient de aanduiding "(warmwater)kruiken" te worden opgevat in de zin van een warmtebron. Vaststaat dat het merk HITTEPIT als zodanig wordt gebruikt. Bovendien valt een kersenpitkussen binnen de algemene ruime aanduiding "gerei voor de huishouding (niet van edele metalen of verguld of verzilverd)".

Dreiging van inbreuk

- [S] heeft immers de intentie de domeinnaam <hittepit.nl> opnieuw te gebruiken, hetgeen blijkt uit het door haar sub 1. gevorderde en [S] stelt niet dat de domeinnaam <hittepit.nl> zal worden gebruikt voor andere, niet inbreukmakende, activiteiten

Vindplaatsen: LJN:

Rb Breda, 12 mei 2010

(J.P. Leijten)

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 205707 / HA ZA 09-1200

Vonnis van 12 mei 2010

in de zaak van

[S], wonende te Amsterdam, eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
advocaat mr. H. Loonstein,
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.E.M. HOLDING BV, gevestigd te Prinsenbeek, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
advocaat mr. N. Ruyters.

Partijen zullen hierna [S] en REM genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 26 augustus 2009;
 - de akte overlegging producties d.d. 17 november 2009 van REM met producties 17 t/m 18;
 - het fax-bericht d.d. 25 november 2009 van [S] met producties 1 t/m 6;
 - de conclusie van antwoord in reconventie;
 - de akte overlegging productie d.d. 30 november 2009 van REM met productie 20;
 - de akte overlegging producties d.d. 8 maart 2010 van REM met productie 20;
 - het proces-verbaal van comparitie van 15 maart 2010;
 - de notities van mr. Loonstein;
 - de akte wijziging eis in reconventie van REM.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil in conventie

2.1. [S] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. te verklaren voor recht dat [S] gerechtigd is van de domeinnaam <hittepit.nl> gebruik te maken, althans houder te blijven;
2. te verklaren voor recht dat "hittepit" is geworden tot soortnaam, althans onderscheidend vermogen van de (merk)naam "hittepit" verloren is gegaan als een gevolg van verwatering, waardoor het merk is komen te vervallen;
3. REM in de kosten te veroordelen.

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

in reconventie

2.3. REM vordert, na wijziging eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [S] te verbieden gebruik te maken van het merk HITTEPIT danwel een daarmee overeenstemmend teken, waaronder begrepen het verbod om van de domeinnaam <hittepit.nl> gebruik te maken, danwel een andere domeinnaam die HITTEPIT of een daarmee overeenstemmend teken bevat;

II. [S] te bevelen binnen 10 dagen na betekening van het vonnis een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van de volgende informatie:

- hoe vaak er traffic is geweest naar de website www.cosibag.nl via de domeinnaam <hittepit.nl>;
- hoeveel producten er zijn verkocht aan bezoekers die via <hittepit.nl> zijn gelinkt naar de website van www.cosibag.nl;
- de inkoop- en verkoopprijzen van de producten die zijn verkocht aan bezoekers die via <hittepit.nl> zijn gelinkt naar de website van www.cosibag.nl;
- de met de verkoop van de producten, aan bezoekers die via <hittepit.nl> zijn gelinkt naar de website www.cosibag.nl van [S], behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

III. [S] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €10.000,=, althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor elke keer dat [S] niet voldoet aan het gevorderde onder I. en II., te vermeerderen met een

bedrag van €5.000,= per dag dat de overtreding voortduurt;

IV. [S] te veroordelen in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019hRv;

en **voorwaardelijk**, mocht de rechtbank oordelen dat [S] bevoegd is en in staat is tot overdracht van de domeinnaam <hittepit.nl>;

V. te verklaren voor recht dat de domeinnaam <hittepit.nl> dient te worden overgedragen aan REM binnen 10 dagen na betekening van het vonnis;

VI. [S] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €5.000,=, althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [S], niet voldoet aan het gevorderde onder V.

2.4. [S] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling

in conventie en in reconventie

3.1. Deze rechtbank is bevoegd van de vorderingen op grond van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) kennis te nemen aangezien REM haar woonplaats in dit arrondissement heeft.

3.2. De vorderingen in conventie en in (deels voorwaardelijke) reconventie zullen gelet op de nauwe samenhang hierna gezamenlijk worden behandeld.

3.3. Tussen partijen staat het volgende vast:

a. REM heeft op 11 december 1995 het woordmerk HITTEPIT gedeponeerd onder nummer 0861149 bij het Benelux-Bureau voor waren in de klassen 11 (warmwaterkruiken) en 21 (gerei voor de huishouding (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kruiken).

b. De dochtervennootschap van REM, Nature's Choice, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van natuurlijke 'wellness-producten', zoals verzorgingsproducten en gezondheidsproducten. Eén van de door haar aangeboden producten is een kersenpitkussen dat na verwarming in de magnetron een natuurlijke warmte geeft. De verschillende variaties op dit kersenpitkussen biedt Nature's Choice, met toestemming van REM, aan onder het merk HITTEPIT.

c. [S] drijft onder de naam "Cosibag babykruik" een onderneming die opwarmbuidels voor baby's, kinderen en moeders produceert en levert.

d. [S] heeft op 22 maart 2005 de domeinnaam <cosibag.nl> geregistreerd.

e. [S] heeft tot voor kort de domeinnaam <hittepit.nl> gebruikt. De domeinnaam <hittepit.nl> linkte door naar de website www.cosibag.nl.

f. REM is in maart 2009 tegen Baby Tally een procedure gestart bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Op 13 mei 2009 heeft het WIPO Arbitration and Mediation Center beslist dat de domeinnaam <hittepit.nl> op naam dient te komen van REM. Naar aanleiding van deze beslissing is [S], op grond van artikel 19 van de op de WIPO-procedure toepasselijke regeling de onderhavige procedure gestart.

g. Na de uitspraak van het WIPO Arbitration and Mediation Center is de koppeling van <hittepit.nl> en <cosibag.nl> ongedaan gemaakt.

3.4. [S] legt aan haar vorderingen en haar verweer in reconventie ten grondslag dat het recht van REM op het merk HITTEPIT wegens verwording tot soortnaam op grond van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is vervallen.

[S] stelt daartoe dat hittepit al geruime tijd, zeker al in 2005, een algemene naam is voor warmtebuidels en dat REM niets, althans onvoldoende, heeft gedaan om te voorkomen dat haar merk een soortnaam werd. Ter onderbouwing van de stelling dat hittepit tot soortnaam is verworden stelt [S] dat hittepit sinds 2005 is opgenomen in de nieuwe Nederlandse uitgave van het Groot Woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale.

Verder stelt [S] op de comparitie nog dat hittepit ook op de website www.mijnwoordenboek.nl als soortnaam staat vermeld en dat hittepit in het kinderboek "De avonturen van Zipje en Zopje" als soortnaam wordt gebruikt. Ter onderbouwing van haar stelling dat REM alle jaren niets heeft gedaan om hittepit als merk te gebruiken of het een onderscheidend karakter te geven ofte laten behouden, stelt [S] op de comparitie dat REM het merksymbool ® niet, althans niet consequent, gebruikt. Verder treedt REM niet op tegen het gebruik van de naam hittepit, aldus [S].

3.5. De stelling van [S] wordt gepasseerd. [S] heeft onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat HITTEPIT tot soortnaam is verworden. De door S gestelde omstandigheden dat het woord hittepit in Van Dale en op mijnwoordenboek.nl is opgenomen en dat hittepit in het kinderboek "De avonturen van Zipje en Zopje" als soortnaam wordt gebruikt, zijn onvoldoende om aan te nemen dat HITTEPIT in de handel is verworden tot soortnaam. Dit geldt temeer nu REM als productie 14 bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie kopieën van advertenties heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van het HITTEPIT kersenpitkussen, HITTEPIT als merk gebruiken en REM als productie 15 kopieën van verkoopsites heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van kersenpitkussen van een ander merk, HITTEPIT niet als de beschrijvende naam gebruiken maar de algemene term kersenpitkussen.

3.6. Daarnaast heeft [S] geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat door toedoen of nalaten van REM het merk HITTEPIT tot soortnaam is verworden. Uit de bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie overgelegde productie 14 met een afbeelding van een verpakking van een HITTEPIT kersenpitkussen blijkt dat REM zelf HITTEPIT als merk gebruikt. De merkfunctie van HITTEPIT wordt benadrukt door de typografie en het gebruik van de soortnaam kersenpitkussen naast het merk HITTEPIT. De door S genoemde omstandigheid dat REM zelf in een foldertje HITTEPIT (tevens) beschrijvend heeft gebruikt, is onvoldoende om hieraan af te doen.

Dat REM alle jaren het ®-symbool niet, althans niet consequent, bij het merk heeft gebruikt -hetgeen REM overigens betwist- doet evenmin af aan het gebruik van HITTEPIT als merk en is geen grond om aan te nemen dat HITTEPIT door toedoen of nalaten van REM is verworden tot een soortnaam.

Uit de door REM overgelegde brief d.d. 26 november 2006 van Van Dale blijkt dat REM zich inspant om te voorkomen dat HITTEPIT een soortnaam wordt. [S] heeft niet gesteld dat REM reeds voor de comparitie op de hoogte was van het gebruik van HITTEPIT op mijnwoordenboek.nl en in voornoemd kinderboek, zodat zij hiertegen niet heeft kunnen optreden, nog daargelaten dat niet van REM kan worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt.

3.7. [S] legt verder aan haar vorderingen en verweer in reconventie ten grondslag dat het recht op het merk HITTEPIT -naar de rechtbank begrijpt- op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is vervallen omdat het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren niet is gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ter onderbouwing van haar stelling heeft [S] op de comparitie gesteld dat het merk HITTEPIT is gedeponereerd voor waren in de klassen 11 en 21 maar dat het merk niet voor deze waren wordt gebruikt. Het merk HITTEPIT wordt immers niet door REM voor (warmwater)kruiken gebruikt maar voor kersenpitkussen.

3.8. Deze stelling van [S] wordt gepasseerd. Naar het oordeel van de rechtbank dient de aanduiding "(warmwater)kruiken" te worden opgevat in de zin van een warmtebron. Vaststaat dat het merk HITTEPIT als zodanig wordt gebruikt. Bovendien valt een kersenpitkussen binnen de algemene ruime aanduiding "gerei voor de huishouding (niet van edele metalen of verguld of verzilverd)".

3.9. Nu [S] geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit blijkt dat het merk HITTEPIT gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren niet (normaal) is gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, zal de stelling van [S] worden gepasseerd.

3.10. Hieruit volgt dat het merkrecht van REM niet is vervallen.

3.11. REM legt aan haar reconventionele vorderingen ten grondslag dat [S] door het gebruik van de domeinnaam <hittepit.nl> (dreigende) inbreuk maakt op haar merkrecht als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE.

3.12. Als niet door [S] weersproken staat vast dat de website met de domeinnaam <hittepit.nl> tot voor kort was doorgelinkt naar de website www.cosibag.nl waar met zaden gevulde warmtekussens c.q. opwarmbuidels worden verkocht. [S] betwist niet dat de domeinnaam en het merk identiek zijn en voor dezelfde waren zijn gebruikt. [S] heeft dan ook inbreuk gemaakt op de oudere merkrechten van REM. Voorts is er sprake van dreigende inbreuk. [S] heeft immers de intentie de domeinnaam <hittepit.nl> opnieuw te gebruiken, hetgeen blijkt uit het door haar sub 1. gevorderde en [S] stelt niet dat de domeinnaam <hittepit.nl> zal worden gebruikt voor andere, niet inbreukmakende, activiteiten.

3.13. Uit het vorenstaande volgt dat de vorderingen van [S] afgewezen zullen worden

3.14. Het door REM sub I. gevorderde zal gelet op hetgeen hiervoor is overwogen worden toegewezen.

3.15. Het door REM sub II. gevorderde is eveneens toewijsbaar met dien verstande dat de opgave niet door een (door [S] betaalde) registeraccountant behoeft te

worden gecontroleerd en gewaarmerkt. Niet door REM is betwist dat het slechts om geringe aantallen traffic gaat en er nauwelijks producten zijn verkocht, zodat het onredelijk is de kosten van een registeraccountant voor rekening van [S] te laten komen. Dit deel van de vordering zal dan ook worden afgewezen.

3.16. De sub III. gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum vermeld.

3.17. Nu [S] heeft aangegeven dat zij over de domeinnaam <hittepit.nl> kan beschikken en zij in staat is deze over te dragen, zal de sub V. gevorderde verklaring voor recht worden toegewezen.

3.18. De sub VI. gevorderde dwangsom zal worden afgewezen. Uit artikel 611a lid 1 Rv volgt dat aan een verklaring voor recht geen dwangsom kan worden verbonden.

3.19. [S] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie. REM vordert onder IV. op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de proceskosten. REM stelt dat een bedrag van €9.030,= ter zake honoraria en een bedrag van €1.642,= ter zake verschotten aan kosten zijn gemaakt. Nu aan de onderhavige vorderingen een intellectueel eigendomsrecht ten grondslag is gelegd, is artikel 1019h Rv van toepassing. Met [S] is de rechtbank van oordeel dat matiging van het door REM gevorderde bedrag op zijn plaats is. In het door REM genoemde bedrag zijn kosten opgenomen die verband houden met de gevoerde WIPO-procedure. Artikel 22 lid 4 van de op die procedure toepasselijke Geschillenregeling voor nl-domeinnamen bepaalt dat een kostenveroordeling niet mogelijk is. Op grond hiervan zullen kosten die in het kader van de WIPO-procedure zijn gemaakt, buiten beschouwing worden gelaten. Gelet hierop is het redelijk de kosten te matigen tot een bedrag van €7.000,=, waarvan in conventie een bedrag van € 3.500,=, te vermeerderen met het vastrecht ad 262,=, en in reconventie een bedrag van €3.500,=.

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

4.1. wijst de vorderingen af,

4.2. veroordeelt [S] in de proceskosten, aan de zijde van REM tot op heden begroot op €3.762,=,

4.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

4.4. verbiedt [S] gebruik te maken van het merk HITTEPIT danwel een daarmee overeenstemmend teken, waaronder begrepen het verbod om van de domeinnaam <hittepit.nl> gebruik te maken, danwel een andere domeinnaam die HITTEPIT of een daarmee overeenstemmend teken bevat,

4.5. veroordeelt [S], tot betaling van een dwangsom van €1.000,= voor iedere keer dat [S] niet aan het onder 4.4. toegewezen verbod voldoet, tot een maximum van €10.000,=,

4.6. beveelt [S] om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke opgave te doen van de volgende informatie:

- hoe vaak er traffic is geweest naar de website www.cosibag.nl via de domeinnaam <hittepit.nl>;

- hoeveel producten er zijn verkocht aan bezoekers die via <hittepit.nl> zijn gelinkt naar de website van www.cosibag.nl;

- de inkoop- en verkoopprijzen van de producten die zijn verkocht aan bezoekers die via <hittepit.nl> zijn gelinkt naar de website van www.cosibag.nl;

- de met de verkoop van de producten, aan bezoekers die via <hittepit.nl> zijn gelinkt naar de website www.cosibag.nl van [S], behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken,

4.7. veroordeelt [S] tot betaling van een dwangsom van €1.000,= voor iedere dag niet aan het onder 4.6. toegewezen bevel voldoet, tot een maximum van € 10.000,=,

4.8. verklaart voor recht dat de domeinnaam <hittepit.nl> dient te worden overgedragen aan REM binnen tien dagen na betekening van dit vonnis,

4.9. veroordeelt [S] in de proceskosten, aan de zijde van REM tot op heden begroot op €3.500,=,

4.10. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft 4.4. t/m 4.7. en 4.9. uitvoerbaar bij voorraad,

4.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2010.