

Vzgr Rb Den Bosch, 29 juni 2010, V v Werum Intereuro



MERKENRECHT

Toegestaan gebruik merk in vergelijkende reclame

- dat het gebruik dat een adverteerder van het merk van zijn concurrent maakt in vergelijkende reclame, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor waren of diensten van de adverteerder zelf.

Artikel 2.20 lid 1 sub d van het BVIE geeft een merkhouder de bevoegdheid om het gebruik van een teken door een derde te verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Naar het oordeel van de rechter is, gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie, voorshands onvoldoende aannemelijk dat het gebruik van het merk Størvatt door Werum Intereuro op haar Belgische website moet worden aangemerkt als een gebruik "anders dan ter onderscheiding van waren of diensten". Daarbij zij voorop gesteld dat voldoende aannemelijk is dat Werum Intereuro het merk Størvatt gebruikt in de zin van vergelijkende reclame; het gaat om een mededeling gericht tot de bezoekers van de website met een wervend karakter waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het prijsniveau van Werum Intereuro's eigen Tünni-bad en het Størvatt-bad van Verhoeven. Het Hof van Justitie heeft in de [zaak O2/Hutchison \(HvJ EG 12 juni 2008, IER 2008/56\)](#) beslist dat het gebruik dat een adverteerder van het merk van zijn concurrent maakt in vergelijkende reclame, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor waren of diensten van de adverteerder zelf. Daarmee is voorshands onvoldoende aannemelijk dat V zich met een beroep op het bepaalde onder d van het eerste lid van artikel 2.20 BVIE kan verzetten tegen het gebruik van haar merk door Werum Intereuro in het kader van een vergelijkende reclame. Nu V, nadat Werum Intereuro ter zitting een uitdrukkelijk op het voorgaande gebaseerd verweer had gevoerd (vgl. pleitnota mr. Van Beelen onder 22 e.v.), desgevraagd de grondslag van haar vordering uitdrukkelijk heeft beperkt tot die bepaling (art. 2.20, lid I sub d, BVIE), zal de vordering worden afgewezen.

Vindplaatsen: LJN:

Vzgr Rb Den Bosch, 29 juni 2010

(A.H.L. Roosmale Nepveu)
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 209935 / KG ZA 10-202
Vonnis in kort geding van 29 juni 2010

in de zaak van:

[V], wonende te [...], eiser,
advocaten mr. N.J.H. Lina en mr. A. Das Gupta te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WERUM INTEREURO B.V.,

gevestigd te Doezum,
gedaagde,

advocaat mr. A. van Beelen te Groningen.

Partijen worden V en Werum Intereuro genoemd.

1. De procedure

1.1. De procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de incidentele conclusie tot onbevoegdheid van Werum Intereuro;
- het antwoord van V in het incident tot onbevoegdheid;
- de brief d.d. 9 juni 2010 van de griffier van deze rechtbank aan de advocaten van partijen met daarin de mededeling dat de voorzieningenrechter op voorhand voldoende basis ziet om zich bevoegd te achten;
- de mondelinge behandeling op 15 juni 2010;
- de pleitnota van V;
- de pleitnota van Werum Intereuro.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. V, drijft een eenmanszaak die zich bezighoudt met de handel in houtgestookte buitenbaden, ook wel hottubs genoemd, van het merk Størvatt. Dat merk is sinds 1998 ingeschreven als woordmerk in het Benelux Merkenregister en stond aanvankelijk op naam van de besloten vennootschap Størvatt B.V. maar sinds januari 2009 staat het op naam van Y.

2.2. Werum Intereuro is een concurrent van V en handelt in soortgelijke hottubs, onder meer onder de merknaam Tünni. Zij doet dat onder meer via een tweetal websites: www.badenvanhout.nl, gericht op Nederlandse klanten en www.badenvanhout.be, naar zeggen van Werum Intereuro gericht op Belgische klanten.

2.3. Op enig moment heeft Werum Intereuro op haar "Belgische" website (dus de .be variant) de volgende tekst geplaatst: *"Met een TUNNI (hottub, buitenbad o tuinbad), sommigen zeggen STORVA7T, maar dat is de duurderde collega (cursivering vzr), start een nieuwe vorm van leven in uw vrije tijd, baden in zomer of winter, onder elke weersomstandigheid, het kan allemaal. De combinatie van het warme water, de frisse buitenlucht en de ambiance zorgen er voor dat u een andere wereld betreedt."*

2.4. V heeft in oktober 2009 Werum Intereuro verzocht en later gesommeerd, om het gebruik van haar merk Størvatt op de Belgische website te staken. Werum Intereuro heeft daaraan geen gehoor gegeven. Wel heeft zij, na in dit kort geding te zijn gedagvaard, de hierbo-

ven geciteerde tekst aangepast in die zin dat het hierboven als cursief weergegeven deel van de tekst is gewijzigd in "sommigen zeggen STØRVATT, maar dat is het duurdere product van onze concurrent. "

2.5. V heeft Werum Intereuro vervolgens wederom gesommeerd het gebruik van haar merknaam op de website te staken. Werum Intereuro heeft daaraan geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. V vordert, samengevat:

Werum Intereuro te veroordelen iedere inbreuk op c.q. schending van het merkrecht van V' te staken en gestaakt te houden waaronder begrepen iedere vermelding van het merk Størvatt op diens Belgische website (<http://www.badenvanhout.be>) te verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom, met bepaling van de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden en onder veroordeling van Werum Intereuro in de werkelijk gemaakte kosten van dit geding ex artikel 10 19h Rv.

3.2. V, legt daaraan, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag. Door het gebruik van de merknaam Størvatt op haar Belgische website maakt Werum Intereuro inbreuk op het merkrecht van V. V kan op grond van artikel 2.20 lid I sub d van het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (SVIE) dat gebruik verbieden. Werum Intereuro trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik van het merk Størvatt. Dat merk heeft een goede reputatie in de markt als gevolg van de vele tijd en moeite die erin gestoken is. Door het gebruik door Werum Intereuro van het merk dreigt het bovendien te verwateren; er wordt afbreuk gedaan aan de exclusiviteit van het merk en het onderscheidend vermogen.

3.3. Werum Intereuro voert daartegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer. Het gebruik van het merk Størvatt op de website van Werum Intereuro vormt geen inbreuk op het merkrecht van V. Werum Intereuro gebruikt het merk uitsluitend in het kader van een vergelijkende reclame. Dat gebruik valt niet onder het bereik van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en kan derhalve ook niet op die grond verboden worden. Voorts voldoet de vergelijkende reclame van Werum Intereuro aan de voorwaarden gesteld in artikel 6: 194a BW en kan dat gebruik niet worden verboden met een beroep op het merkenrecht. Werum Intereuro vordert een vergoeding van de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

4. De beoordeling

4.1. Inzet van dit kort geding is een verbod voor Werum Intereuro om het merk Størvatt te gebruiken op haar Belgische website. V doet daarvoor een beroep op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). De voorzieningenrechter acht zich op grond van artikel 4.6 lid 1 van het BVIE bevoegd daarop te beslissen, nu de beweerdelijk inbreuk op het merkenrecht wordt gepleegd op een website die weliswaar is gericht op Belgische klanten, maar die ook vanuit Nederland overal vrij te raadplegen is zodat de in het geding zijn-

de verbintenis waarop V zich beroept dus (ook) in dit arrondissement is ontstaan.

4.2. Artikel 2.20 lid 1 sub d van het BVIE geeft een merkhouder de bevoegdheid om het gebruik van een teken door een derde te verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Naar het oordeel van de rechter is, gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie, voorshands onvoldoende aannemelijk dat het gebruik van het merk Størvatt door Werum Intereuro op haar Belgische website moet worden aangemerkt als een gebruik "anders dan ter onderscheiding van waren of diensten". Daarbij zij voorop gesteld dat voldoende aannemelijk is dat Werum Intereuro het merk Størvatt gebruikt in de zin van vergelijkende reclame; het gaat om een mededeling gericht tot de bezoekers van de website met een wervend karakter waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het prijsniveau van Werum Intereuro's eigen Tünni-bad en het Størvatt-bad van Verhoeven. Het Hof van Justitie heeft in de [zaak O2/Hutchison \(HvJ EG 12 juni 2008, IER 2008/56\)](#) beslist dat het gebruik dat een adverteerder van het merk van zijn concurrent maakt in vergelijkende reclame, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor waren of diensten van de adverteerder zelf. Daarmee is voorshands onvoldoende aannemelijk dat V zich met een beroep op het bepaalde onder d van het eerste lid van artikel 2.20 BVIE kan verzetten tegen het gebruik van haar merk door Werum Intereuro in het kader van een vergelijkende reclame. Nu V, nadat Werum Intereuro ter zitting een uitdrukkelijk op het voorgaande gebaseerd verweer heeft gevoerd (vgl. pleitnota mr. Van Beelen onder 22 e.v.), desgevraagd de grondslag van haar vordering uitdrukkelijk heeft beperkt tot die bepaling (art. 2.20, lid I sub d, BVIE), zal de vordering worden afgewezen.

4.3. V, zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De rechter acht het billijk dat V conform artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten, die Werum Intereuro heeft gemaakt. Daartoe behoren uitdrukkelijk niet de door Werum Intereuro gemaakte kosten ter zake het door haar opgeworpen bevoegdheidincident, nu zij daarin in het ongelijk is gesteld. De proceskosten zullen, mede gezien de beperkte omvang en complexiteit van de zaak, als volgt worden begroot:

- vast recht	€263,00
- salaris advocaat	€3.000,00
Totaal	€3.263,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vordering af,

5.2. veroordeelt Verhoeven in de proceskosten, aan de zijde van Werum Intereuro tot op heden begroot op € 3.263,00,

5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.L. Roosmale Nieuwe en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2010.
