

Vzgr Rb Amsterdam, 15 juli 2010, Silca v Duitman



AKR11R, BAB13, CB6, CEI27, CE2, CS206, CS6, CS7, DM119, EU1R, EU5R, LF30R, LP21, LP57R, LSII, LT2, LT4, T030R, UL050, YA3I, HU46, HU66, MAZ20R, NE72 en NSN11

MERKENRECHT

Sluutelcodes geen herkomstfunctie – aanduiding bestemming waar

- [Het merk "Silca" op een sleutel fungeert in dit geval om de herkomst van de waar aan te geven, de codes \(merken\) die in dit geding centraal staan fungeren en dit is niet bestreden door Silca - in eerste instantie om de bestemming van de waar aan te geven, te weten voor welk slot de desbetreffende sleutel is bestemd.](#)

Artikel 2.28 lid 1 onder a BVIE bepaalt - kort gezegd - dat iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1 lid 1 en 2 BVIE. Uit artikel 2.1 lid 1 BVIE volgt dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben in die zin dat het merk de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming moet kunnen identificeren (herkomstfunctie). In dit geval kan niet worden uitgesloten dat de bodemrechter zal oordelen dat de merken van Silca niet aan deze voorwaarde voldoen. Het merk "Silca" op een sleutel fungeert in dit geval om de herkomst van de waar aan te geven, de codes (merken) die in dit geding centraal staan fungeren en dit is niet bestreden door Silca - in eerste instantie om de bestemming van de waar aan te geven, te weten voor welk slot de desbetreffende sleutel is bestemd. De letters van de codes zijn immers een "afkorting" van het merk slot waar de sleutel voor is bestemd, terwijl de cijfers verwijzen naar het type slot.

- [niet op voorhand onaannemelijk dat de bodemrechter de codes zal aanmerken als benamingen die in de handel kunnen dienen tot de aanduiding van de hoedanigheid en/of bestemming van de waar of dat de codes benamingen betreffen die in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.](#)

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Amsterdam, 15 juli 2010

(M.Y.C. Poelmann)

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

Zaaknummer / rolnummer: 4615921 KG ZA 10-1145 P/MV

Vonnis in kort geding van 15 juli 2010

in de zaak. van

de vennootschap naar buitenlands recht SILCA S.P.A., gevestigd te Vittorio Veneto (Italië), eiseres bij gelijklopende dagvaardingen van 23 juni 2010.

advocaat mrs. M.F.J. Haak. en E.C. den Ouden te Amsterdam,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUITMAN HENGELO B.V., gevestigd te Hengelo,

2. de vennootschap naar Belgisch recht DUITMAN BELGIUM B.V.B.A., gevestigd te Halle (België), gedaagden,

advocaat mr. J.C. Wery te Enschede.

Partijen zullen hierna Silca en Duitman (in enkelvoud) worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 6 juli 2010 heeft Silca gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, Duitman heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Ter zitting waren aanwezig, namens Silca, R. Veldhoven met mrs. Haak. en Den Ouden en namens Duitman, D.H. Duitman, bestuurder, met mr. Wery. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Silca is een sleutelfabrikant. Zij maakt onder meer blinde (onbewerkte) sleutels ten behoeve van het reproduceren van bestaande sleutels. De codes die Silca gebruikt voor de 25 meest gebruikte sleutels (deze codes houden een verwijzing in naar het merk en type van het slot waarin de desbetreffende sleutel past) heeft zij op 28 mei 2010, door middel van een spoedinschrijving, ingeschreven als merk in het Benelux merkenregister. Het betreft de volgende codes: AKR11R, BAB13, CB6, CEI27, CE2, CS206, CS6, CS7, DM119, EU1R, EU5R, LF30R, LP21, LP57R, LSII, LT2, LT4, T030R, UL050, YA3I, HU46, HU66, MAZ20R, NE72 en NSN11. Op het bewijs van inschrijving is vermeld:

"Ingevolge artikel 2.8 lid 2 BVIE bestaat voor deze inschrijving de mogelijkheid dat het Bureau tot doorhaling besluit".

Verder is hierop opgenomen dat de oppositietermijn loopt van 1 juni 2010 tot 1 augustus 2010. Tot slot is op het bewijs van inschrijving vermeld:

"Beoordeling op absolute gronden in orde"

2.2. Duitman is de grootste distributeur van Silca in Nederland en België. Zij verkoopt eveneens sleutels van met Silca concurrerende merken.

2.3. Duitman maakt gebruik van (min of meer) dezelfde codes als onder 2.1 weergegeven voor sleutels die niet afkomstig zijn van Silca. Voorafgaand aan de Silca-code plaatst Duitman de letter X (voor staal vernikkelde sleutels), Y (voor messing vernikkelde sleutels) of L (voor sleutels met de naam van de cliënt). Duitman gebruikt de codes onder meer op bestellijsten en op sleuteldoosjes, op barcode-kaartjes en in het geautomatiseerde bestelsysteem.

2.4. Bij faxbericht van 31 mei 2010 heeft de raadsman van Silca Duitman medegedeeld dat Duitman ongeoorloofd gebruik maakt van de Silca-codes, dat zij inbreuk maakt op de merkrechten van Silca, dat sprake is van

ongoorloofde mededinging en dat sprake is van ongoorloofde vergelijkende reclame.

2.5. Bij faxberichten van 10 en 11 juni 2010 heeft de raadsman van Silca aan Duitman rechtsmaatregelen aangezegd.

2.6. Bij e-mail van 14 juni 2010 heeft Duitman de raadsman van Silca onder meer het volgende medegedeeld:

(.. .)

Met enige verbazing las ik dat Silca d.m.v. een spoedinschrijving enkele artikelnummers heeft geregistreerd. Gelet op bovenstaand zal uw cliënt tevreden gesteld zijn met het feit dat wij het volgende hierover kunnen mededelen:

*Sinds maart 2010 zijn de betwiste referenties voor de "L" serie niet meer in gebruik.

*Vanaf maart 2010 zijn we bezig met het omstickeren van de "X" en "Y" serie. Op dit moment gaat er geen enkele verpakking van een concurrerend merk naar buiten, met de geregistreerde artikelnummers genoemd in uw schrijven.

(...)

Voorts betwijfelen wij sterk dat, bij oppositie tegen de merkenregistratie van 27-05-2010 deze registratie standhoudt. Of wij voor 01-08-2010 hiertegen in oppositie gaan is nog niet beslist.

(...)

3. Het geschil

3.1. Silca vordert - kort gezegd - Duitman te bevelen:

(1) iedere inbreuk op de merkrechten van Silca te staken;

(2) ieder gebruik van de Silca-codes of daarmee overeenstemmende productcodes te staken;

(3) alle producten en materialen waarop de Silca-codes en merken zijn aangebracht bij haar afnemers terug te roepen door middel van het versturen van een brief waarvan de tekst is opgenomen onder 3. van het petitum van de dagvaarding;

(4) een mededeling op de website van Duitman te plaatsen, waarvan de tekst is opgenomen onder 4. van het petitum van de dagvaarding, en die er - kort gezegd op neer komt dat het Duitman door de voorzieningenrechter van deze rechtbank is verboden productcodes van Silca te gebruiken;

(5) opgave te doen van de aantallen sleutels die niet afkomstig zijn van Silca en die met een Silca-code zijn geleverd aan derden, inclusief (a) een overzicht van het aantal verkochte doosjes sleutels met de Silca-codes, (b) de prijzen van de hiervoor bedoelde sleutels, (c) de NAW-gegevens van ontvangers van de verschillende advertentiematerialen die Duitman hiertoe aan derden heeft verstrekt en (d) een overzicht met NAW-gegevens van derden aan wie Duitman barcodes heeft verstrekt ten behoeve van haar bestelsysteem waarop een Silca-code is aangebracht;

(6) een dwangsom te voldoen van € 5.000,- per dag indien Duitman in gebreke blijft aan het voorgaande te voldoen;

(7) tot betaling van de proceskosten, met toepassing van artikel 1019h Rv, blijktens een in het geding gebrachte specificatie begroot op €31.230,-,

3.2. Silca stelt hiertoe - samengevat weergegeven - dat zij sinds jaar en dag gebruik maakt van codes om haar eigen sleutels te kunnen onderscheiden. Steeds gaat het om enkele medeklinkers van het corresponderende slotmerk gevolgd door een getal. De codes vervullen een herkomstfunctie. Van de 25 meest gebruikte sleutels heeft Silca de code als merk geregistreerd. Door het langdurige en grootschalige gebruik in onder meer de Benelux genieten de Silca-codes grote bekendheid bij het relevante publiek (sleutelspecialisten, schoenmakers, ijzerwaren winkels), Professionele gebruikers kennen de meest gebruikte Silca-codes uit het hoofd en bestellen nieuwe sleutels op basis van de codes. Duitman gebruikt de Silca-codes op onrechtmatige wijze. Zij koopt soortgelijke maar goedkopere sleutels in bij concurrenten van Silca en duidt deze sleutels aan met de Silca-code in combinatie met de letters X, Y of L. Op zich staat het Duitman vrij sleutels van concurrenten te verkopen, maar niet om die sleutels met een Silca-code aan te duiden. Dit veroorzaakt verwarring en Duitman haakt hiermee aan bij de bekendheid van Silca. Dat Duitman onlangs een aantal van haar codes heeft gewijzigd, maakt het verwarringsgevaar alleen maar groter. Bovendien maakt zij tot op heden nog steeds gebruik van een aantal van de Silca-codes (met een X, Y of L). De druppel die de emmer bij Silca deed overlopen is de recente introductie van de autosleutels van Duitman. Deze autosleutels zijn in- en uitklapbaar en worden besteld bij een Turkse fabrikant. Silca verkoopt ook autosleutels, maar geen uitklapbare. Duitman maakt ook hier gebruik van de Silca-codes, terwijl het veel logischer zou zijn de codes van de Turkse fabrikant te gebruiken of desnoods eigen codes. Duitman maakt inbreuk op de merkrechten van Silca op grond van artikel 220 lid 1 sub a en b BVIE. De Duitman-codes zijn gelijk aan of in ieder geval sterk overeenstemmend met de Silca-codes. De codes worden in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren. Duitman trekt zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit de zorgvuldig opgebouwde reputatie van de Silca-merken. Bovendien doet zij afbreuk aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van die merken. Verder is er sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Hierbij is van belang dat de Silca-merken als bekende merken gelden. Naast de merkinbreuk stelt Silca dat het gebruik van de codes door Duitman onrechtmatig is. Het nabootsen van productcodes is immers onrechtmatig indien dit nodeloos verwarring veroorzaakt. Het verwarringsgevaar wordt versterkt door het feit dat Duitman bij veel van haar cliënten bekend staat als de officiële distributeur van Silca-sleutels. Blijkens de dagvaarding heeft Silca aan haar vorderingen nog de stelling ten grondslag gelegd dat in dit geval sprake is van ongoorloofde vergelijkende reclame. Ter zitting heeft zij deze stelling laten varen. Silca heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen. Iedere dag dat de inbreuk voortduurt, leidt tot grotere en onherstelbare schade bij Silca. Bovendien heeft Duitman in april en mei van dit jaar nog een grootscheepse reclame-actie gevoerd (de

BBQ-actie) waarin zij gebruik maakt van de Silca-codes.

3.3. Duitman heeft - samengevat weergegeven - het verweer gevoerd dat Silca van oorsprong een bedrijf is van de familie Bianchi. Als productie 1 heeft Duitman een verklaring in het geding gebracht van Massimo Bianchi waaruit onder meer blijkt dat zijn vader de bedenker is van de codes die bestaan uit een aantal letters van de merknaam van het slot waarvoor de sleutel is bedoeld, gevolgd door een getal. Dit systeem is overgenomen door tal van sleutelfabrikanten en kan niet worden gemonopoliseerd. Duitman heeft meegewerkt aan het bedenken van dit systeem en heeft uitdrukkelijk toestemming gekregen de codes te gebruiken. Nu Silca inmiddels geen eigendom meer is van de familie Bianchi probeert zij - ten onrechte - het systeem van de sleutelcodes te monopoliseren, aldus nog steeds de verklaring van Massimo Bianchi. Mede op grond van deze verklaring betwist Duitman dat Silca het exclusieve recht heeft op de codes. Silca en Duitman werken al veertig jaar samen en het is niet meer dan logisch dat zij een systeem van codes hanteren dat op elkaar aansluit. Silca heeft hier nooit eerder tegen geprotesteerd. Pas toen Silca koos voor een andere distributeur in Nederland - te weten H. Cillekens, de grootste concurrent van Duitman - is Silca bezwaar gaan maken. Recent heeft Duitman haar codes gewijzigd, uitsluitend om Silca ter wille te zijn. Het kost echter enige tijd voor alle blikken en doosjes etc. waarop de Silca-codes staan vermeld uit de handel zijn. Op grond van het bovenstaande kan de spoedinschrijving die Silca heeft gedaan bij het Benelux Merkenbureau worden aangemerkt als een depot te kwader trouw als bedoeld in artikel 2.4 BVIE. Silca was er goed van op de hoogte dat Duitman de afgelopen drie jaar de codes voor soortgelijke waren te goeder trouwen op normale wijze in de Benelux heeft gebruikt. De oppositietermijn is nog niet verstreken. Verder voert Duitman aan dat de slotcodes geen herkomstfunctie hebben. Zij verwijzen niet naar Silca (dat doet het merk "Silca" dat eveneens op de desbetreffende sleutels is aangebracht), maar naar de merken en types van de sloten waarvoor de sleutels zijn bestemd. In de branche is het gebruikelijk de Silca-codes daarvoor te gebruiken, omdat Silca de grootste marktpartij is. De slotcode is dan ook inmiddels een soortnaam die in het handelsverkeer gebruikelijk is en die ziet op de hoedanigheid en de bestemming van de waar. De slotcode kan daarom niet als een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE worden aangemerkt, zodat op grond van artikel 2.28 BVIE de nietigheid van de merken van Silca kan worden ingeroepen. Indien zou worden geoordeeld dat de merkinschrijvingen van Silca niet nietig zijn, dan voert Duitman aan dat in dit geval geen sprake is van verwarringsgevaar. Alleen professionele sleutelkopieerbedrijven nemen de sleutels af en zij weten heel goed of zij Silca-sleutels of sleutels van een concurrent afnemen. Bovendien staat op elke sleutel het merk van de sleutelproducent afgebeeld. Tot slot is Duitman van mening dat zij - gezien het bovenstaande - niet onrechtmatig handelt (slaafse nabootsing)

jegens Silca. De markt heeft juist behoefte aan standaardisatie.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd van dit geschil kennis te nemen aangezien Duitman via haar website op het internet (www.duitman.nl) in heel Nederland, en dus ook in het arrondissement Amsterdam, gebruik maakt van de gevraakte codes.

4.2. Silca beroept zich voor wat betreft haar merkrechten op een zogenaamde "spoedinschrijving". Artikel 2.8 lid 2 BVIE voorziet in deze mogelijkheid. Op grond van dit artikel kan worden verzocht om onverwijld tot inschrijving van een depot over te gaan, waardoor de deposant direct over een merkrecht beschikt en op die basis vorderingen kan instellen tegen derden. De verwijzing in artikel 2.8 BVIE naar de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 BVIE brengt echter met zich mee dat een op deze basis ingeschreven merk nog wel aan het risico van weigering op absolute gronden of van doorhaling wegens een succesvolle oppositie blootstaat.

4.3. Duitman heeft - onder meer - het verweer gevoerd dat de oppositietermijn nog niet is verstreken. Ingevolge artikel 2.14 BVIE staat oppositie echter alleen open voor de deposant of houder van een ouder merk. Duitman kan niet als een dergelijke deposant of houder worden aangemerkt. Ook de stelling dat het depot door Silca te kwader trouw zou zijn gedaan, kan niet in een oppositieprocedure aan de orde worden gesteld. Dit laat echter onverlet dat Duitman zich in dit geding eveneens heeft beroepen op artikel 2.28 BVIE dat haar de mogelijkheid geeft bij de rechter de nietigheid in te roepen van de merken van Silca. Derhalve zullen de vorderingen in dit geding alleen kunnen worden toegewezen indien geoordeeld wordt dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de merken van Silca niet nietig verklaart.

4.4. Artikel 2.28 lid 1 onder a BVIE bepaalt - kort gezegd - dat iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1 lid 1 en 2 BVIE. Uit artikel 2.1 lid 1 BVIE volgt dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben in die zin dat het merk de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming moet kunnen identificeren (herkomstfunctie). In dit geval kan niet worden uitgesloten dat de bodemrechter zal oordelen dat de merken van Silca niet aan deze voorwaarde voldoen. Het merk "Silca" op een sleutel fungeert in dit geval om de herkomst van de waar aan te geven, de codes (merken) die in dit geding centraal staan fungeren en dit is niet bestreden door Silca - in eerste instantie om de bestemming van de waar aan te geven, te weten voor welk slot de desbetreffende sleutel is bestemd. De letters van de codes zijn immers een "afkorting" van het merk slot waar de sleutel voor is bestemd, terwijl de cijfers verwijzen naar het type slot.

4.5. In dit geding kan evenmin worden uitgesloten dat de bodemrechter de nietigheidsgronden genoemd in artikel 2.28 lid 1 sub c en d BVIE van toepassing zal achten. Gezien het door Duitman gevoerde verweer is

immers niet op voorhand onaannemelijk dat de bodemrechter de codes zal aanmerken als benamingen die in de handel kunnen dienen tot de aanduiding van de hoedanigheid en/of bestemming van de waar of dat de codes benamingen betreffen die in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

4.6. Nu gezien het bovenstaande onvoldoende aanneemelijk is dat de bodemrechter de merken van Silca niet nietig verklaart, kunnen de vorderingen in dit kort geding niet op basis van haar merkrechten worden toegewezen. Omdat evenmin kan worden gezegd - gezien het bovenstaande - dat Duitman nodeloos verwarring sticht met het gebruik van de codes - het is immers steeds duidelijk om welk merk sleutel het gaat - is voorshands evenmin sprake van onrechtmatig handelen van Duitman jegens Silca.

4.7. Silca zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Duitman - die geen aanspraak heeft gemaakt op een kostenveroordeling op grond van artikel 119h Rv - worden begroot op:

- vastrecht	EUR 263,00
- salaris advocaat	816,00
Totaal	EUR 1.079,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt Silca in de proceskosten, aan de zijde van Duitman tot op heden begroot op EUR 1.079,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2010.