

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 506203 / HA ZA 11-2850

Vonnis van 30 mei 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **AKSE MEDIA B.V.**,
gevestigd te Den Helder,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SMART MEDIA B.V.**,
gevestigd te Den Helder,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam,

tegen

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SMART MEDIA PUBLISHING HOLLAND B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
✓ advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam.

Partijen zullen hierna enerzijds Akse en Smart Media B.V. (en gezamenlijk: Akse c.s.) en anderzijds SMP genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 december 2011,
- de akte houdende in het geding brengen van producties van Akse c.s.,
- de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties,
- het tussenvonnissen van 22 februari 2012, waarin een comparitie van partijen is gelast,
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 16 april 2012 en de daarin genoemde aanvullende producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. Akse c.s. heeft de rechtbank verzocht de aanvullende productie van SMP (productie 6, bevattende een kostenoverzicht) niet toe te laten. De rechtbank laat deze aanvullende productie wel toe aangezien, ook als ervan wordt uitgegaan dat Akse c.s. daar

pas bij aanvang van de comparitie van partijen kennis van heeft kunnen nemen, gesteld noch gebleken is dat Akse c.s is geschaad in haar verdedigingsbelang als gevolg van het tijdstip van kennisname van deze productie. Akse c.s. heeft de productie immers - tijdens de schorsing - kunnen bestuderen, heeft daar ter zitting op kunnen reageren en heeft dat ook gedaan.

2. De feiten

2.1. Akse drijft een uitgeverij, die zich al lange tijd toelegt op de uitgave van gemeentegidsen, en haar activiteiten heeft uitgebreid tot bedrijfspgidsen, VVV gidsen, seniorensgidsen, kleurenplattegronden, toeristische uitgaven en ander promotie- of reclamedrukwerk. Smart Media B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Akse.

2.2. Akse heeft op 15 februari 2007 het volgende woord/beeldmerk als Benelux-merk gedeponeerd:



Het merk is gedeponeerd voor diverse waren in klasse 16 en diverse diensten in klasse 35 en 41 (waaronder: reclame en diensten van een uitgeverij). Het merk (hierna: het eerste Akse-merk) is ingeschreven op 7 mei 2007 onder nummer 818065.

2.3. SMP is opgericht in december 2009 en is de Nederlandse dochtervennootschap van de Zweedse onderneming S.m.a.r.t. Media Publishing Sverige AB (hierna: SMP Zweden). SMP Zweden is sinds 2007 in Zweden actief en heeft zich sindsdien uitgebreid naar andere landen. Het concern houdt zich bezig met reclame en uitgeefdiensten. Het ontwikkelt, produceert en publiceert persoonsgerichte supplementen die gedistribueerd worden in verschillende media.

2.4. Bij brief en fax van 1 april 2011 heeft de merkengemachtigde van Akse SMP gesommeerd om (onder meer) ieder gebruik van de naam SMARTMEDIA te staken, omdat dit gebruik inbreuk maakt op het eerste Akse-merk.

2.5. SMP Zweden heeft op 2 mei 2011 het volgende woord/beeldmerk als Gemeenschapsmerk gedeponeerd voor advertentiediensten (klasse 35):



Akse heeft oppositie ingesteld tegen dit depot, als gevolg waarvan het nog niet is ingeschreven.

2.6. Bij brief en e-mail van 11 mei 2011 heeft de advocaat van SMP geantwoord op de sommatie van de merkengemachtigde van Akse en zich op het standpunt gesteld dat van inbreuk geen sprake was.

2.7. Akse heeft op 12 mei 2011 het woordmerk SMART MEDIA als Benelux-merk gedeponereerd. Op 19 mei 2011 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom het depot geweigerd met de volgende motivering:

“Het teken SMART MEDIA is beschrijvend. Het bestaat uit het gangbare voorvoegsel smart (voor slim/intelligent, op intelligente wijze) en de soortnaam media. Het teken kan daardoor dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 9 en 41 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE.”

2.8. Akse heeft op 19 mei 2011 het volgende woord/beeldmerk als Benelux-merk gedeponereerd:



Het merk is gedeponereerd voor diverse waren in klasse 16 en diverse diensten in klasse 35 en 41 (waaronder: reclame en diensten van een uitgeverij). Het merk (hierna: het tweede Akse-merk) is ingeschreven op 20 mei 2011 onder nummer 900635.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Akse vordert, nadat Smart Media B.V. ter comparitie haar (op handelsnaamrechten gegronde) vordering heeft laten vallen, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- A. gedaagde te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik in het economisch verkeer binnen de Benelux van de tekens Smart Media, Smart Media Publishing en Smart Media Publishing Holland, of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam, in persberichten, advertenties, mailings, campagnes en op de website en in andere uitingen van gedaagde, alsmede het gebruik van ieder teken, merk, (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de aanduiding Smart Media of een daarmee overeenstemmend teken;
- B. gedaagde te bevelen binnen 48 uur na betekening van het te dezen te wijzen vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat het op Nederland gerichte gedeelte van de website bereikbaar via de domeinnaam www.smartmediapublishing.com, en via de toevoeging /nl niet langer toegankelijk

is in de Benelux;

- C. gedaagde te veroordelen om aan eiseressen ten titel een dwangsom te betalen ten bedrage van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per - gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van eiseressen, dat gedaagde met de nakoming van de geboden en verboden als vermeld onder A en B in gebreke blijft;
- D. te verklaren voor recht dat ieder gebruik in het economisch verkeer van de tekens Smart Media, Smart Media Publishing en Smart Media Publishing Holland, of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam, in persberichten, advertenties, mailings, campagnes en op de website en in andere uitingen van gedaagde, alsmede het gebruik van ieder teken, merk, (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de aanduiding Smart Media of een daarmee overeenstemmend teken inbeuk vormt op de merkrechten van eiseressen, althans onrechtmatig jegens hen is;
- E. te verklaren voor recht dat gedaagde aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van het onrechtmatig handelen van gedaagde en van de inbreuk door gedaagde op de exclusieve merkrechten van eiseressen die voortvloeien uit de in het lichaam van de dagvaarding genoemde merkregistraties, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, en gedaagde te veroordelen om de schade, die eiseressen hebben geleden en lijden als gevolg van de merkinbreuk en het onrechtmatig handelen door gedaagde, zulks op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans vanaf een door de Rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;
- F. gedaagde te veroordelen om aan eiseressen binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, te voldoen een bedrag van € 25.000,- (vijf en twintig duizend euro) als voorschot op de aan eiseressen te betalen schadevergoeding op te maken bij staat;
- G. gedaagde te veroordelen tot vergoeding aan eiseressen van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door eiseressen, zulks op grond van artikel 1019h Rv, overeenkomend met het totaalbedrag als berekend door eiseressen waarvan ter gelegenheid van de laatste proceshandeling, althans bij nadere akte, een overzicht in het geding zal worden gebracht, althans een door de Rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag.
- 3.2. SMP voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Akse c.s. in de werkelijk gemaakte redelijke en evenredige kosten van het geding ex art. 1019h Rv.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. SMP vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. vervallen te verklaren de merkrechten van Akse Media B.V. in de Benelux verbonden aan de Benelux merkregistratie met registratienummer 818065, alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van de desbetreffende registratie in het Benelux Merkenregister, alsmede te bevelen dat indien Akse Media B.V. in gebreke blijft dit bevel na te komen en met de uitdrukkelijke bepaling dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde gegaan, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij Akse Media B.V. aan Smart Media en/ of de raadsman van Smart Media de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Akse Media B.V. komen en Smart Media deze op Akse Media BV. kan verhalen;
- II. Akse Media B.V. en Smart Media B.V. te bevelen binnen 48 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik in het economisch verkeer binnen Nederland van het teken SMARTMEDIA of daarmee overeenstemmende tekens waaronder mede begrepen wordt het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam en gebruik in andere uitingen van Akse Media B.V. en Smart Media B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen op straffe van betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) per gehele of gedeeltelijke overtreding, of naar keuze van Smart Media, voor elke dag of gedeelte van de dag, indien Akse Media B.V. en Smart Media B.V. dit bevel dan wel enig onderdeel daarvan, niet, niet volledig en/ of niet tijdig nakomen;
- III. Voor het geval Uw rechtbank zou oordelen dat het woordteken SMART MEDIA ook merkenrechtelijk beschermd zou zijn, tevens nietig te verklaren de merkrechten van Akse Media B.V. in de Benelux verbonden aan de Benelux merkregistratie met registratienummer 900635 op grond van 2.28 lid 3 jo 2.4f BVIE, alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van de desbetreffende registratie in het Benelux Merkenregister, alsmede te bevelen dat indien Akse Media B.V. in gebreke blijft dit bevel na te komen en met de uitdrukkelijke bepaling dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde gegaan, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij Akse Media B.V. aan Smart Media en/of de raadsman van Smart Media de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Akse Media B.V. komen en Smart Media deze op Akse Media B.V. kan verhalen;

met veroordeling van Akse c.s. in de werkelijk gemaakte redelijke en evenredige kosten van het geding ex art. 1019h Rv.

3.5. Akse c.s. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Akse legt aan al haar vorderingen ten grondslag dat SMP inbreuk maakt op het eerste en het tweede Akse-merk.

Verweer: verval eerste Akse-merk wegens geen (normaal) gebruik

4.2. SMP voert allereerst als verweer aan dat het eerste Akse-merk vervallen dient te worden verklaard omdat het nooit (normaal) is gebruikt, zodat geen sprake kan zijn van inbreuk op dit merk. De rechtbank dient op dit verweer te beslissen voordat zij aan de inbreukvraag kan toekomen.

4.3. Vast staat dat Akse dit merk per 16 april 2012, de datum van de comparitie van partijen, nog niet had gebruikt zoals het is gedeponereerd. Art. 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE bepaalt dat een recht op een merk vervallen wordt verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een onderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Zowel het moment dat SMP dit verweer inriep en de vordering in reconventie instelde als het moment waarop de zaak ter zitting werd behandeld, zijn gelegen vóór het moment waarop er vijf jaren zijn verstreken na de datum van inschrijving van het eerste Akse-merk, te weten 7 mei 2007. De rechtbank kan daarom (nog) niet vaststellen dat het eerste Akse-merk gedurende vijf jaren niet normaal is gebruikt. Het verweer faalt. De discussie tussen partijen over gebruik in gewijzigde vorm kan bij deze stand van zaken buiten beschouwing blijven.

Inbreuk?

4.4. Nu het verweer van SMP faalt, komt de vraag aan de orde of de door SMP gebruikte tekens (te weten: het teken bestaande uit het door haar moeder gedeponereerde beeldmerk, hiervoor afgebeeld onder 2.5, en de aanduidingen “Smart Media”, “Smart Media Publishing” en “Smart Media Publishing Holland”, hierna gezamenlijk: de tekens) inbreuk maken op het eerste en/of het tweede Akse-merk.

Inbreuk ex art. 2.20 lid 1 sub a BVIE?

4.5. De tekens zijn niet gelijk aan het eerste Akse-merk en niet gelijk aan het tweede Akse-merk, zodat van inbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake kan zijn.

Inbreuk ex art. 2.20 lid 1 sub b BVIE?

4.6. SMP betwist niet dat de tekens overeenstemmen met het eerste en het tweede Akse-merk, omdat in zowel de tekens als in de merken de woorden “smart media” worden gebruikt. Evenmin betwist zij dat de tekens in het economische verkeer gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. De vraag waarover partijen twisten is of dientengevolge verwarringsgevaar is te duchten.

4.7. SMP stelt dat daar geen sprake van is. Het wordelement SMART MEDIA is beschrijvend en heeft daarom geen onderscheidend vermogen, wat ook blijkt uit het feit dat depot van het woordmerk is geweigerd, aldus SMP. Slechts de beeldelementen van de Akse-merken zijn onderscheidend en genieten bescherming. SMP gebruikt de woorden "smart media" echter in een totaal andere visuele context.

Akse daarentegen betoogt dat het wordelement SMART MEDIA niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor haar merken zijn geregistreerd. Het Engelse woord "smart" heeft meerdere betekenissen en van enige samenhang of beschrijving van uitgeefdiensten is geen sprake. De samenstelling van de twee woorden is geen gangbare uitdrukking voor drukwerken en overige uitgeverijdiensten, en is niet louter beschrijvend voor een kenmerk van de door Akse aangeboden waren en diensten, aldus Akse.

4.8. Het rechtbank overweegt als volgt. De in de omstreden tekens gebruikte woorden "smart media" zijn een bestanddeel van het eerste Akse-merk en een dominerend bestanddeel van het tweede Akse-merk. Dit bestanddeel heeft echter - voor de betrokken waren en diensten - geen onderscheidend vermogen. Het Engelse woord "smart" moge diverse betekenissen hebben, in de combinatie met "media" is de verreweg meest voor de hand liggende betekenis "slim/intelligent", zoals dit woord ook wordt gebruikt in woordcombinaties als "smartcard", "smartphone" en "smart bomb". Het in aanmerking komende publiek zal de woorden "SMART MEDIA" dan ook verstaan als "slimme media". De woorden "SMART MEDIA" kunnen zodoende dienen tot aanduiding van kenmerken van de desbetreffende waren en diensten, zodat zij geen merkenrechtelijke bescherming genieten. Dit wordt niet anders wanneer zij bestanddeel zijn van een woord/beeldmerk. De beschermingsomvang van een woord/beeldmerk, waarvan het woordbestanddeel louter beschrijvend is, beperkt zich tot de visuele weergave van de bestanddelen. De overeenstemming tussen de door SMP gebruikte tekens en de Akse-merken beperkt zich in casu tot het gebruik van de woorden "SMART MEDIA". De visuele weergave van die woorden stemt niet overeen. De toegevoegde beeldelementen en het lettertype zijn verschillend, evenals het kleurgebruik. Er is dan ook geen sprake van verwarringsgevaar, zodat deze grondslag niet kan leiden tot toewijzing van het gevorderde.

Inbreuk ex art. 2.20 lid 1 sub d BVIE?

4.9. De stelling van Akse dat sprake is van inbreuk als bedoeld art. 2.20 lid 1 sub d BVIE mist onderbouwing. Akse heeft ter zitting - desgevraagd - verklaard dat het gebruik door SMP van haar handelsnaam in het colofon van door haar uitgegeven tijdschriften gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten oplevert, maar gesteld noch gebleken is dat door dat gebruik onrechtmatig voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Akse. Ook deze grondslag faalt.

Slotsom in conventie

4.10. Nu geen sprake is van merkinbreuk, dienen de vorderingen in conventie integraal te worden afgewezen. Akse c.s. zal, als in de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie. SMP vordert dat Akse c.s. wordt veroordeeld in de werkelijk gemaakte redelijke en evenredige kosten van het geding ex art. 1019h Rv. Zij heeft een overzicht van kosten overgelegd, waarin haar kosten worden begroot op € 29.917,85. Akse c.s. heeft geen (inhoudelijk) verweer gevoerd tegen deze

begroting. De door SMP opgevoerde kosten zien evenwel zowel op de conventie als op de reconventie, en zij heeft niet aangegeven voor welk deel deze kosten aan de conventie moeten worden toegerekend. De rechtbank zal het door SMP begrote bedrag daarom voor de helft ($\text{€ } 29.917,85/2 = \text{€ } 14.958,92$) toewijzen als proceskostenveroordeling in conventie.

in reconventie

4.11. Uit hiervoor onder 4.3 is overwogen volgt dat het in reconventie onder I gevorderde moet worden afgewezen.

4.12. De rechtbank begrijpt de vordering onder II aldus, dat deze uitgaat van de premisse dat het eerste Akse-merk vervallen is verklaard. Nu die situatie zich niet voordoet, behoeft deze vordering geen behandeling.

4.13. De voorwaarde waaronder de vordering onder III is ingesteld is niet vervuld, zodat ook deze vordering geen behandeling behoeft.

4.14. SMP zal, als in de in reconventie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. Nu Akse c.s. in reconventie geen vordering ex art. 1019h Rv. heeft ingesteld, begroot de rechtbank deze kosten op $\text{€ } 226,-$ (half punt x tarief $\text{€ } 452,-$) aan salaris advocaat.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Akse c.s. in de kosten, tot op heden aan de zijde van SMP begroot op $\text{€ } 14.958,92$,

5.3. verklaart de onder 5.2 uitgesproken proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,


in reconventie

5.4. wijst de vorderingen af,

5.5. veroordeelt SMP in de kosten, tot op heden aan de zijde van Akse c.s. begroot op $\text{€ } 226,-$.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen, mr. I.H.J. Konings en mr. N.A.J. Purcell en in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2012.

type: NAJP
coll:



UITGEVOERD DOOR
I.H.J. KONINGS
Rechtspraak
Rechtbank Amsterdam

