

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 414415 / KG ZA 12-227

### Vonnis in kort geding van 26 april 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

**SPANOLUX N.V., DIVISIE BALTERIO,**

gevestigd te Vielsalm, België,

eiseres,

advocaten: mr. E.J. Morée en mr. E.N.M. Raedts te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**HOFMANS WEB B.V.**, tevens handelend onder de naam **WONEN WEB**,

gevestigd te Cuijk,

gedaagde,

advocaat mr. M.F.J. Haak te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Spanolux en Hofmans Web genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 maart 2012 met 15 producties,
- de brief van 29 maart 2012 van Spanolux, met aanvullende producties 16, 17 en 18,
- de akte overlegging producties van 3 april 2012 van Hofmans Web, met 13 producties,
- de brief van 4 april 2012 van Hofmans Web, met aanvullende producties 14, 15 en 16 (kostenspecificatie),
- de brief van 4 april 2012 van Spanolux, met aanvullende productie 19 en een kostenspecificatie,
- de fax van 4 april 2012 van Hofmans Web, met aanvullende productie 17,
- de mondelinge behandeling gehouden op 5 april 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden hun pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Spanolux is producent van vloerbekleding.

2.2. Spanolux is houdster van de volgende merkregistraties voor onder meer waren in klasse 19 (parketvloeren en parketvloerplanken, met inbegrip van gelamineerde parketvloeren en parketvloerplanken):

- het Gemeenschapswoordmerk BALTERIO, sinds 29 augustus 2005 geregistreerd onder nummer 003716421;
- het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord- beeldmerk sinds 22 februari 2010 geregistreerd onder nummer 008498164.



Spanolux heeft deze merken eveneens als Beneluxmerk laten inschrijven. Zij brengt onder deze merken laminaatvloeren op de markt.

2.3. Spanolux heeft begin 2012 in Nederland een selectief distributiesysteem geïntroduceerd. Spanolux heeft alle winkelpunten van BALTERIO-laminaat – destijds ongeveer 3000 – door een externe deskundige laten beoordelen aan de hand van criteria op het gebied van onder meer kwaliteit, uitstraling en toegankelijkheid van de showroom of het verkooppunt. In november 2011 heeft Spanolux aan ieder winkelpunt bericht of het al dan niet zou kunnen toetreden tot het selectieve distributienetwerk. Er zijn 900 verkooppunten aangewezen als officiële dealers die sinds 7 februari 2012 het zogenoemde *Authorised Dealer*-netwerk voor BALTERIO-laminaat vormen.

2.4. Onder de handelsnaam Wonen Web, beheert en exploiteert Hofmans Web een aantal webshops voor woondecoratie. Haar website [www.vloerenvoordelig.nl](http://www.vloerenvoordelig.nl) is in het bijzonder gericht op de verkoop van laminaatvloeren. Op deze website biedt Hofmans Web laminaat aan van een groot aantal merken, waaronder Quick Step, Berry Alloc, Vloerenvoordeliglaminaat, Parador, Meister, Kronotex, Pergo, Egger, Right Groove, Primosol, Vitality en BALTERIO.

2.5. Op haar website maakte Hofmans Web tot voor kort gebruik van de onder 2.2. vermelde merken. Hofmans Web gebruikt daarnaast het merk BALTERIO als AdWord. Ook stonden op de website productafbeeldingen en een reclamefoto die zijn overgenomen uit een brochure van Spanolux.

2.6. Op 7 november 2011 heeft Spanolux Hofmans Web per brief geïnformeerd dat zij niet geselecteerd was om toe te treden tot het selectieve distributienetwerk voor BALTERIO-producten. In de brief wordt Hofmans Web erop gewezen dat zij vanaf 7 februari 2012 niet de indruk mochten wekken deel uit te maken van het distributienetwerk en dat zij vanaf die datum geen gebruik meer zou mogen maken van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de BALTERIO-producten.

2.7. Hofmans Web heeft, na enkele vergeefse pogingen om alsnog tot het distributienetwerk te worden toegelaten en na sommaties van 9, 20 en 29 februari 2012, gericht op het staken van het gebruik door Hofmans Web van auteursrechtelijk beschermd materiaal en van het gebruik van het (beeld)merk BALTERIO, haar website aangepast, maar

is wel BALTERIO-producten blijven aanbieden. Zij heeft de product- en reclamefoto's vervangen door eigen materiaal en het onder 2.2 afgebeelde beeldmerk door de hieronder getoonde afbeeldingen.



Deze maand met **gratis** kwaliteitsondervloer  
Van € 1,49 p/m<sup>2</sup> voor € 0.00!  
of € 0,50 korting p/m<sup>2</sup>  
Bij aankoop van een Balterio laminaatvloer

**balterio** EIGEN IMPORT  
EIGEN IMPORT BALTERIO

Protection foam

- Egaliseert de vloer vóór het leggen.
- Beschermt tegen opkomend vocht.
- Vermindert de geluidsoverdracht met **18db**

2.8. Ook is op de website van Hofmans Web de volgende tekst geplaatst.

#### Eigen import Balteriovloeren

VloerenVoordelig is een van de grootste internetverkopers van Balterio laminaatvloeren.

Wij opereren volledige los van het Balterio Dealernetwerk en we onderhouden geen commerciële band met Balterio als merkhouder. Er is noch een officiële distributierelatie noch een commerciële relatie tussen de producent van Balterio en VloerenVoordelig.nl.

Door de grote hoeveelheden die wij aanbieder beschikken wij over eigen importkanalen. Hierdoor kunnen wij originele Balteriovloeren voordeliger aanbieden.

### 3. Het geschil

3.1. Spanolux heeft bij dagvaarding gevorderd – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Hofmans Web verbiedt inbreuk te maken op de merkrechten van Spanolux - voor wat betreft de Gemeenschapsmerken in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap – en op de auteursrechten van Spanolux en verbiedt anderszins onrechtmatig jegens Spanolux te handelen, Hofmans Web gelast een rectificatie te publiceren, Hofmans Web beveelt te staken en gestaakt te houden het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van BALTERIO-producten die zonder toestemming van Spanolux binnen de EER in het verkeer zijn gebracht – eveneens in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap – of die afkomstig zijn van een groothandel of dealer uit het selectieve distributiestelsel in Nederland, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Hofmans Web in de proceskosten, voor zover toepasselijk te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Aan deze vorderingen heeft zij in de dagvaarding de navolgende stellingen ten grondslag gelegd.

3.2.1. Het gebruik op de website van het woordmerk, het met het beeldmerk overeenstemmende teken en het gebruik van het AdWord BALTERIO maakt inbreuk op de merken van Spanolux. Dit gebruik is niet geoorloofd om de bestemming van de producten aan te geven nu er geen sprake is van eerlijk gebruik in de nijverheid en de handel in de zin

---

van de artikelen 2.23 lid 1 onder c BVIE<sup>1</sup> en artikel 12 onder c GMVo<sup>2</sup>. Ook al zouden de producten die worden aangeboden door of met toestemming van Spanolux binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, dan nog kan zij zich tegen verdere verhandeling verzetten omdat door Hofmans Web de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band met Spanolux bestaat en door het gebruik van de merken de reputatie van de BALTERIO-merken ernstig wordt geschaad.

3.2.2. Het gebruik op de website van Hofmans Web van fotomateriaal van Spanolux vormt inbreuk op aan haar toekomende auteursrechten.

3.2.3. Hofmans Web handelt voorts onrechtmatig door te profiteren van de wanprestatie van een geautoriseerde dealer in Nederland indien zij haar producten daarvan zou betrekken.

3.3. Ter zitting heeft Spanolux verklaard dat is gebleken dat Hofmans Web haar producten afneemt van een groothandel in Duitsland en dat zij om die reden haar beroep op het onrechtmatig profiteren van de wanprestatie van een Nederlandse dealer laat varen. Spanolux heeft voorts verklaard dat het inbreukmakende fotomateriaal inmiddels van de website is verwijderd maar gesteld dat zij niettemin belang heeft bij een door een dwangsom versterkt verbod op inbreuk op haar auteursrechten.

3.4. Hofmans Web voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

##### *Bevoegdheid*

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het geschil. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat Hofmans Web inbreuk maakt op Gemeenschapsmerken volgt dat uit de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a, 97 lid 1 en 103 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat Hofmans Web inbreuk maakt op een Beneluxmerk volgt de bevoegdheid uit de stelling dat de inbreuk plaatsvindt op internet en derhalve mede in het arrondissement 's-Gravenhage (art. 4.6 lid 1 BVIE). Voor zover aan de vorderingen auteursrechtinbreuk ten grondslag is gelegd, is deze rechtbank bevoegd al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

##### *Spoedeisend belang*

4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat op dit moment geen sprake (meer) is van het openbaar maken door Hofmans Web van auteursrechtelijk beschermd materiaal van Spanolux. Spanolux heeft voorts niets aangevoerd om aan te nemen dat Hofmans Web opnieuw dergelijk materiaal op haar website zal plaatsen. Niettemin heeft Spanolux haar vordering ten aanzien van een inbreukverbod versterkt met dwangsommen gehandhaafd.

<sup>1</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

<sup>2</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

---

4.3. Naar voorlopig oordeel is er in de huidige omstandigheden geen sprake van (dreiging van) inbreuk op auteursrechten van Spanolux, zodat spoedeisend belang bij een voorziening ontbreekt. Voor zover Spanolux een oordeel van de voorzieningenrechter heeft willen vragen of in het verleden sprake is geweest van auteursrechtinbreuk, wordt er op gewezen dat in kort geding geen verklaring voor recht kan worden gegeven.

4.4. Voor zover de vorderingen van Spanolux zijn gebaseerd op auteursrechtinbreuk door Hofmans Web zijn zij al om deze reden niet toewijsbaar. De betwisting door Hofmans Web van de stelling van Spanolux dat zij auteursrechthebbende is met betrekking tot het fotomateriaal behoeft in het licht van het voorgaande geen verdere bespreking.

4.5. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt overigens uit de door Spanolux gestelde voortdurende inbreuk op haar merkrechten.

#### *Merkinbreuk*

4.6. Uit de door Hofmans Web in het geding gebrachte facturen en emails blijkt, zoals door Spanolux is erkend, dat de na 7 februari 2012 op de website aangeboden en verhandelde BALTERIO-producten met toestemming van Spanolux in de EER in het verkeer zijn gebracht. Hofmans Web betreft de producten van een Duitse onderneming, die op haar beurt de producten – zonder in dit verband relevante voorwaarden of beperkingen – afneemt van Spanolux. Daarmee is, gelet op het bepaalde in artikel 13 lid 1 GMVo respectievelijk artikel 2.23 lid 3 BVIE, in beginsel sprake van uitputting van de merkrechten van Spanolux. Spanolux kan zich daarom in beginsel niet verzetten tegen het gebruik van haar merken voor die waren, ongeacht of dit plaatsvindt op de website van Hofmans Web, als AdWord of op andere wijze.

4.7. Spanolux betoogt (overigens vooral in het kader van bespreking van refererend gebruik van de merken) dat zich de in deze artikelen genoemde uitzondering voordoet dat geen beroep op uitputting kan worden gedaan wanneer de merkhouders gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren. Volgens Spanolux is dit het geval omdat de indruk zou worden gewekt dat sprake is van een commerciële band tussen Spanolux en Hofmans Web en omdat afbreuk zou worden gedaan aan de goede naam en reputatie van het merk (vergelijk onder meer HvJEU 8 juli 2010 LJV BN1584 inzake Portakabin/Primakabin onder 92 en HvJEG 4 november 1997 LJV AB8932 inzake Dior – Evora onder 39 e.v.). Volgens Spanolux kan Hofmans Web, nu zij geen deel uitmaakt van het selectief distributiestelsel van Spanolux, het hoogwaardige karakter en de ‘*brand identity*’ van de BALTERIO-producten niet waarborgen.

4.8. De voorzieningenrechter kan Spanolux hierin vooralniet volgen. Ook gezien het grote aantal door Hofmans Web verkochte merken laminaat, is niet in te zien waarom het relevante publiek enige commerciële band tussen aangeboden merken (merkhouders) en Hofmans Web zal veronderstellen, nog daargelaten de uitdrukkelijke tekst op de website als onder 2.8 weergegeven en de vermelding ‘eigen import’. Volgens Spanolux zou deze veronderstelling ontstaan door het veelvuldig gebruik van een op het beeldmerk gelijkend teken op de website, maar dat acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk, mede omdat de onder 2.7 afbeeldingen aanzienlijk van het beeldmerk verschillen. Spanolux heeft in dit verband verder nog gewezen op het overgenomen fotomateriaal en het gebruik van

---

AdWords. Het eerste is thans echter achterhaald. Het gebruik van het merk in AdWords draagt niet bij aan de door Spanolux gestelde veronderstelling bij het publiek.

4.9. De gestelde (ernstige) reputatieschade acht de voorzieningenrechter voorshands evenmin overtuigend. De voorzieningenrechter acht niet aannemelijk dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering van Hofmans Web, die Spanolux kennelijk van minder niveau vindt dan wat zij van haar dealers verlangt, afstraalt op de reputatie van haar merken.

4.10. Spanolux heeft ter zitting nog gesteld dat eveneens merkinbreuk zou plaatsvinden door het gebruik van het merk BALTERIO als *metatag* en in *url's* (internetadressen). Hofmans Web heeft tegen deze wijziging van de grondslag van de eis bezwaar gemaakt. Door het late tijdstip waarop Spanolux met deze grondslag is gekomen is zij niet in staat geweest zich deugdelijk voor te bereiden en is zij, zo stelt Hofmans Web, in haar verdediging geschaad. Spanolux heeft hiermee in strijd gehandeld met de goede procesorde en deze grondslag zou derhalve niet moeten worden toegelaten. Spanolux heeft niet toegelicht waarom deze grondslag niet in een eerder stadium aan Hofmans Web kenbaar had kunnen worden gemaakt.

4.11. Het bezwaar van Hofmans Web slaagt. De voorzieningenrechter zal deze stellingen buiten beschouwing laten, nu door het – onnodig – late tijdstip waarop zij door Spanolux zijn aangevoerd een deugdelijke reactie van Hofmans Web ernstig is bemoeilijkt.

4.12. Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel geen grond voor toewijzing van de vorderingen van Spanolux voor zover die zijn gebaseerd op merkinbreuk door Hofmans Web.

#### *Proceskosten*

4.13. Spanolux zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Hofmans Web maakt aanspraak op vergoeding van haar werkelijke kosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. De kosten aan de zijde van Hofmans Web worden, conform haar onbestreden kostenspecificatie, begroot op €18.132,30, vermeerderd met griffierecht (€575,=), derhalve in totaal op €18.707,30.

### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Spanolux in de proceskosten, aan de zijde van Hofmans Web tot op heden begroot op €18.707,30,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 26 april 2012 in het bijzijn van de griffier.