

**LJN: BV8876, Rechtbank Rotterdam , 382789 / KG ZA 11-639**

Datum 23-09-2011

uitspraak:

Datum 14-03-2012

publicatie:

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: IE merkenrecht. Inbreuk op een woordmerk wegens visuele en auditieve overeenstemming tussen woordmerk en teken. Nevengevorderde terugroep van de inbreukmakende producten bij alle kopers als disproportioneel afgewezen.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

**Uitspraak**

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 382789 / KG ZA 11-639

Vonnis in kort geding van 23 september 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
HALFORDS NEDERLAND B.V.,  
gevestigd te Veenendaal,  
eiseres,  
advocaat mr. J.A.F. Considine te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
ADO BIKE B.V.,  
gevestigd te Capelle aan den IJssel,  
gedaagde,  
advocaat mr. B.J. de Deugd te Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas).

Partijen zullen hierna Halfords en Ado Bike genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- producties 8 tot en met 11 van Halfords
- producties 1 tot en met 13 van Ado Bike
- de pleitnota van Halfords
- de pleitnota van Ado Bike.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Halfords exploiteert een winkelketen met 160 winkels in Nederland en België. Van haar collectie maken sinds 1993 onder meer fietsen met het merk "LIMIT" deel uit.

2.2 Halfords is houder van het Beneluxmerk nummer 0537579 woordmerk LIMIT, gedeponeerd op 10 december 1993 en ingeschreven voor de waren in internationale klasse 12: Rijwielen, onderdelen en accessoires voor rijwielen, voor zover begrepen in deze klasse, zoals standaards, snelbinders, bagagedragers, bellen, fietspompen, zadels, hoezen voor zadels, fietstassen, zadeltassen en stuurtassen, spatborden, spatlappen, fietsnetjes, klaxons en kinderzitjes.

2.3 De inschrijving is in 2003 vernieuwd en is geldig tot 10 december 2013.

2.4 Ado Bike drijft zelf 2 winkels, waar fietsen worden verkocht in de [adres] te Rotterdam en in Vlaardingen. Daarnaast is zij franchisegever van een franchiseorganisatie, waarvan circa 40 winkels deel uitmaken die de naam Ado Bike voeren.

In elk geval in 2010 werden in de eigen winkels van Ado Bike fietsen met het merk UMIT verkocht. De franchisenemers, die uitsluitend bij Ado Bike hun fietsen mogen betrekken, hebben - in elk geval in 2010 - fietsen met dat merk van Ado Bike betrokken. Een aantal van de Ado Bike-winkels is gevestigd nabij Halfordsvestigingen.

2.5 Op 8 september 2010 heeft de merkengemachtigde van Halfords, Zacco Nederland B.V. te Amsterdam (hierna Zacco) aan Ado Bike een brief gestuurd waarin Ado Bike namens Halfords is gesommeerd met onmiddellijke ingang het gebruik van het teken Umit of daarmee overeenstemmende tekens met betrekking tot fietsen of soortgelijke waren te staken en gestaakt te houden en schriftelijk te verklaren in de toekomst af te zien van ieder inbreukmakend gebruik op het merk LIMIT van Halfords.

2.6 Bij e-mailbericht d.d. 1 juni 2011 heeft de heer [X] namens Ado Bike aan de advocaat van Halfords het volgende bericht:

"Hierbij verklaar ik, [Y] (directeur Ado Bike B.V.) dat er vanaf vandaag geen fietsen meer met het merk UMIT zullen ingekocht en/of verkocht zullen worden.

Ik hoop hiermee het probleem/misverstand in de naamsbekendheid van het merk Umit/Limit beëindigd te hebben."

Het geschil

3.1 Halfords vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad om:

1 Ado Bike te veroordelen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de door Ado Bike aangeboden fietsen onder het merk UMIT of een andere met het merk LIMIT van Halfords overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 2.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van

€ 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

2 Ado Bike te veroordelen om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Halfords een volledige opgave te doen van namen, adressen, verkoop en/of fabricage en/of levering van de fietsen, benaderde marktpartijen, voor zoveel nodig bestaande uit concrete aanwijzingen, beschrijvingen, plaatsen, data en dergelijke gegevens waaruit Halfords de bronnen van litigieuze producten kan identificeren, op straffe van een dwangsom van

€ 2.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat deze overtreding voortduurt;

3 Ado Bike te veroordelen om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van de namen en de overige gegevens van degene(n) aan wie zij inbreukmakende fietsen zoals bedoeld in dit geding, heeft verkocht en/of geleverd alsook van degene(n) aan wie zij offertes heeft gedaan voor de bewuste producten, samen met een opgave van de aantallen ingekochte en geleverde c.q. geoffreerde producten alsmede de daarvoor betaalde en in rekening gebrachte c.q. geoffreerde prijzen, met afgifte binnen 8 weken na dit vonnis van een door een accountant ondertekende verklaring dat deze opgaven volledig en correct zijn, op straffe van een dwangsom van € 2.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat deze overtreding voortduurt;

4 Ado Bike te veroordelen om binnen 7 dagen na dit vonnis alle kopers van door haar verkochte producten onder het merk UMIT per aangetekende brief te berichten dat zij de betreffende producten aan haar dienen te retourneren, zulks tegen creditering/terugbetaling van de aankoopsom, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat deze overtreding voortduurt;

5 Ado Bike te veroordelen om binnen 7 dagen na dit vonnis aan Halfords in eigendom over te dragen de roerende zaken waarmee Ado Bike inbreuk op het merk van Halfords heeft gemaakt, welke nog in haar bezit zijn, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat deze overtreding voortduurt en voorts met afgifte binnen 8 weken na dit vonnis van een door een accountant ondertekende verklaring dat dit alle bewuste roerende zaken zijn, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat deze overtreding voortduurt;

6 Ado Bike te bevelen om binnen 5 dagen na het retour ontvangen van de inbreukmakende producten deze aan de raadsman van Halfords te overhandigen, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat deze overtreding voortduurt;

7 Ado Bike te bevelen om binnen 10 dagen na dit vonnis een afschrift van de in sub 4 van het petitum bedoelde gezonden brieven samen met een gedateerd bewijs van terpostbezorging aan

de raadsman van Halfords te overhandigen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat deze overtreding voortduurt;

8 Ado Bike te veroordelen tot betaling van de volledige kosten waaronder ook de advocaatkosten op voet van artikel 1019h Rv en de toepasselijke richtlijnen, nader gespecificeerd bij pleidooi.

3.2 Ado Bike voert verweer.

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

De beoordeling

4.1 Ingevolge het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van de vorderingen aangezien de beweerde inbreukmakende handelingen (mede) in dit arrondissement plaatsvinden.

4.2 Halfords stelt dat het spoedeisend belang van haar vorderingen er in gelegen is dat zij geen vertrouwen heeft en behoeft te hebben in de toezegging van Ado Bike om haar gebruik te staken, nu Ado Bike weigert om informatie over de inbreuk te verschaffen en een onthoudingsverklaring met contractuele boete te tekenen. Ado Bike heeft haar gebruik niet gestaakt aangezien er op 15 juli 2011 nog steeds Umit fietsen te koop stonden in de winkel van Ado Bike aan de [adres] te Rotterdam. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Halfords foto's overgelegd van UMIT fietsen. Halfords stelt dat deze foto's gemaakt zijn in (één van) de winkels van Ado Bike op 9 september 2011.

Halfords kwalificeert de toezegging van Ado Bike niet als een ondubbelzinnige en niet-vrijblijvende onthoudingsverklaring die het spoedeisend belang zou ontnemen aan een vordering in kort geding.

Ten aanzien van de nevenvorderingen stelt Halfords dat zij economische schade lijdt als gevolg van de verkoop van fietsen die in de winkels van Ado Bike, die van haar franchisenemers daaronder begrepen, worden aangeboden welke winkels veelal zeer dicht bij haar eigen vestigingen zijn gelegen. De schade bestaat deels uit omzetsderving welke verondersteld kan worden het gevolg te zijn van het gebruik van een merk onder de omstandigheden genoemd in artikel 2.20 lid 1 sub b van het BVIE. Ook geldt dat Halfords de verkoop van inbreukmakende fietsen slechts kan bestrijden indien zij over gegevens beschikt met informatie over de bronnen van die fietsen en de daarbij behorende handelskanalen, welke informatie stelselmatig door Ado Bike is geweigerd. Bij het verzoeken van deze informatie heeft Halfords spoedeisend belang.

4.3 Ado Bike betwist dat Halfords een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen en voert daartoe aan dat Halfords een jaar heeft laten passeren tussen de beweerdelijk geconstateerde (maar betwiste) merkinbreuk en het instellen van de vorderingen. Voorts voert Ado Bike aan dat zij onder meer in de onder 2.6 geciteerde mail, maar ook later heeft aangegeven haar handel in UMIT fietsen te staken en gestaakt te houden, van welke toezegging zij zich slechts bevrijd zou achten als Halfords desondanks een procedure zou voeren en daarbij definitief in het ongelijk zou worden gesteld. Dit is aan te merken als een deugdelijke onthoudingsverklaring. Ado Bike heeft al eerder aangegeven dat zij geen UMIT fietsen meer in voorraad had en niet opnieuw fietsen van het merk zou/zal inkopen, maar dat zij niet kon instaan voor het gedrag van een aantal franchisenemers die misschien nog beschikken over enige voorraad. Ado Bike is niet verantwoordelijk te houden voor het verkoopgedrag van haar franchisenemers, zij heeft hen wel ingelicht.

4.4 De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Hoewel uit de overgelegde stukken blijkt dat de eerste brief van Zacco aan Ado Bike dateert van 8 september 2010, heeft er in de periode rond juni 2011 ook nog e-mailwisseling tussen de advocaat van Halfords en de directeur van Ado Bike plaatsgevonden, waarbij Ado Bike de toezegging heeft gedaan de verkoop van UMIT fietsen te zullen staken. Ado Bike is echter niet bereid geweest om in der minne eveneens aan de nevenvorderingen van Halfords te voldoen zodat reeds om die reden geen algehele minnelijke regeling tot stand is gekomen.

Daarnaast heeft Halfords, gezien het verhandelde ter zitting, met overlegging van de foto's die naar haar zeggen gemaakt zijn in (één van) de winkels van Ado Bike, de aankoopbon van de winkel op de [adres] van 7 september 2011 waarop de naam UMIT uitdrukkelijk is vermeld en de e-mailberichten van de heer [Z] waarin hij vermeldt dat hij in (één van) de winkels van Ado Bike UMIT fietsen heeft aangetroffen, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Ado Bike UMIT fietsen verkoopt en blijft verkopen. Hoewel, naar tussen partijen vaststaat, Ado Bike niet (zeker niet zonder meer) is aan te spreken op inbreukmakende gedragingen van haar franchisenemers, acht de voorzieningenrechter het verweer dat de UMIT fietsen louter bij franchisenemers zijn aangetroffen, weerlegd door voormeld materiaal. Dat betekent dat Halfords terecht kan vrezen dat Ado Bike inbreuk zal maken op de merkenrechten van Halfords, ondanks toezegging van Ado Bike dit niet meer te zullen doen. De voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang ten aanzien van in elke geval een deel van de vorderingen van Halfords dan ook aanwezig.

4.5 Halfords stelt dat Ado Bike inbreuk maakt op het door Halfords gedeponeerde merk LIMIT en beroept zich daarbij op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de houder van een ingeschreven merk een uitsluitend recht op het gebruik van dat merk. De merkhouder kan op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economische verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd, een verband tussen merk en teken wordt gelegd. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk.

4.6 Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van visuele overeenstemming tussen het woordmerk LIMIT en het teken UMIT. Bij vergelijking blijkt dat het teken UMIT slechts van het merk LIMIT verschilt doordat de letters MIT voorafgegaan worden door de letter U in plaats van de letters LI, waarbij de letter U qua vormgeving zeer weinig afwijkt van de lettercombinatie LI. Dit doet zich met name, maar niet alleen, voor indien de woorden LIMIT en UMIT met grote (dikke) blokletters geschreven worden, hetgeen zich, zoals uit de door beide partijen overgelegde producties, foto's en de ter zitting getoonde fietsen blijkt, op het merendeel van de door partijen aangeboden fietsen het geval is. Daarbij komt dat met name indien de betreffende fietsen, zoals die door partijen ter zitting zijn getoond, vanuit een staande, dan wel hogere positie worden bekeken, de lettercombinatie LI nog duidelijker overeenstemt met de door Ado Bike gebruikte beginletter U.

4.7 Ook auditief stemmen LIMIT en UMIT overeen aangezien beide woorden de lettergreep MIT op het einde van het woord hebben en op deze lettergreep bij beide woorden de klemtoon ligt. Ado Bike stelt dat UMIT fietsen afkomstig zijn uit Turkije, UMIT een Turks woord is dat door de door Ado Bike gestelde Turkse doelgroep als zodanig herkend zal worden, waardoor deze groep dit woord direct als "Oemit" zal uitspreken. Anders dan Ado Bike aanvoert, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zelfs met de Turkse uitspraak de fonetische klank van het woord UMIT niet zodanig verandert dat van een auditieve gelijkenis geen sprake meer is. Daarbij komt dat het gaat om fietsen, een in Nederland algemeen gangbaar gebruiksartikel dat in Nederlandse winkels aan het Nederlandse publiek wordt aangeboden, zodat de mogelijke klankassociatie van een Turkstalig onderdeel van de bevolking niet van belang is.

4.8 Op grond van het voorgaande maakt Ado Bike naar voorlopig oordeel met de verkoop van UMIT fietsen inbreuk op het aan Halfords toekomende merkrecht LIMIT. Het betoog van Ado Bike dat het merk onderscheidend vermogen mist omdat geen sprake is van gelijkvormigheid aangezien LIMIT op diverse, sterk verschillende, manieren wordt geschreven, bijvoorbeeld ook in lopende schrijffletters, Halfords zich met name onderscheidt met haar bedrijfsnaam en niet met het merk LIMIT, overtuigt niet. Ado Bike kan worden toegegeven dat LIMIT geen erg sterk merk is, maar dat doet niet ter zake. Nu het een woordmerk betreft, is de variatie in schrijfwijze op zichzelf niet van belang. Zoals hiervoor werd aangegeven is bovendien bij veel fietsen die schrijfwijze juist zodanig, dat de verwarring -gelet op de schrijfwijze van UMIT- wordt vergroot. Het verweer van Ado Bike dat de woorden LIMIT, grens, en UMIT, in het Turks hoop, een geheel andere betekenis hebben, kan evenmin slagen. Voor wat betreft de betekenis geldt dat geen van beide aanduidingen een belangrijke lading heeft, voor zover er al betekenisassociaties zouden zijn. Dat Ado Bike voornamelijk de doelgroep wil dienen die van Turkse afkomst is en daarmee het verwarringsgevaar is geweken, treft evenmin doel gelet op de aard van het product (zie slot 4.7) en het ontbreken van concrete onderbouwing van het gericht zijn op een deelmarkt. Dat Ado Bike zich op een geheel ander marktsegment zou richten dan Halfords, gezien de gehanteerde fietsprijzen en wielmaten, overtuigt evenmin. De prijzen lopen wel enigszins, maar niet zeer sterk uiteen terwijl het assortiment minst genomen sterk overlapt.

4.9 De vordering van Halfords ten aanzien van het staken van het gebruik zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de reikwijdte van het te staken gebruik zal worden beperkt tot de Benelux en tot de aanduiding UMIT. De voorzieningenrechter acht voorts aannemelijk dat Halfords de verkoop van UMIT fietsen slechts kan bestrijden indien zij over informatie over de bronnen beschikt en de daarbij behorende handelskanalen. De door Halfords gevorderde opgave van deze bronnen door Ado Bike is derhalve toewijsbaar. Ado Bike heeft zich overigens bereid verklaard haar fabrikant te noemen.

Uitgaande van de inbreuk op het merkenrecht van Halfords is het onrechtmatige karakter van het handelen van Ado Bike voldoende aannemelijk geworden en is er in beginsel voldoende grond om ten laste van Ado Bike de voor dergelijke gevallen gebruikelijke voorzieningen op te leggen, teneinde Halfords in de gelegenheid te stellen de door haar geleden schade vast te stellen.

Spoedeisend belang daarbij ontbreekt echter, terwijl de betrokken gegevens commercieel vertrouwelijk zijn. Dit deel van de vordering wordt dus afgewezen.

De door Halfords gevorderde terugroep van de inbreukmakende producten bij alle kopers van de door Ado Bike verkochte producten onder het merk UMIT zal, als disproportioneel, worden afgewezen. De uiteindelijke kopers zijn, zeker voor het merendeel, consumenten. Voor zover het gaat om de franchisenemers is Halfords met de gegevens bekend. De hiermee samenhangende vordering tot overhandiging van de afschriften van de aangetekende brieven met een gedateerd bewijs van postbezorging zal eveneens worden afgewezen. De gevorderde afgifte van de inbreukmakende producten die nog in bezit van Ado Bike zijn, zal als naast het verbod op verhandeling onvoldoende spoedeisend worden afgewezen, mede om executieproblemen te voorkomen.

4.10 Aan de gevorderde dwangsommen zal ambtshalve een maximum als hierna te melden worden gelegd.

4.11 Ado Bike zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Halfords vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de gemaakte proceskosten van in totaal 41,83 uur, tegen een uurtarief van € 220,-, zijnde € 9.203,33.

In het licht van artikel 1019h Rv zal de voorzieningenrechter voor de proceskosten-veroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid.

Gelet op de omvang van het redelijkerwijs noodzakelijke feitenonderzoek voorafgaand aan de procedure, de duur van het voortraject, de grondslagen van de vorderingen en de omvang van het verweer is de onderhavige zaak, acht de voorzieningenrechter het redelijk en billijk om de vordering tot vergoeding van de werkelijk door Halfords gemaakte proceskosten, overeenkomstig de indicatie-tarieven in IE-zaken, ambtshalve te matigen en deze toe te wijzen tot een bedrag van € 6.000,- aan advocaatkosten.

4.12 De totale kosten aan de zijde van Halfords worden mitsdien begroot op:

- griffierecht € 560,-
- kosten dagvaarding € 90,81
- salaris advocaat € 6.000,-

-----  
Totaal € 6.650,81

De beslissing

De voorzieningenrechter,

1. veroordeelt Ado Bike om met ingang van 2 dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik in de Benelux van het merk UMIT op de door Ado Bike aangeboden fietsen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 2.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,-;

2. veroordeelt Ado Bike om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Halfords een volledige opgave te doen van de namen en adressen van de marktpartij(en) van wie zij de UMIT fietsen heeft betrokken (fabrikant en/of leverancier), op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat aanlevering van deze gegevens uitblijft, met een maximum van € 50.000,-;

3. veroordeelt Ado Bike in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Halfords bepaald op € 560,- aan griffierecht, € 90,81 aan kosten voor de dagvaarding en op € 6.000,- aan salaris voor de advocaat;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, voorzieningenrechter in aanwezigheid van mr. S. Standaert-Dobbelaar, griffier.

