

"In naam der Koningin!" vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 171343 / KG ZA 08-373

Vonnis in kort geding van 15 augustus 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OTTO SIMON B.V.,
gevestigd te Almelo,
ciscres,
procureur mr. F.J. Boom,
advocaat mr. P.E. Mazel te Groningen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NEDAC SORBO B.V.,
gevestigd te Duiven,
gedaagde,
procureur mr. A.T. Bolt,
advocaten mrs. C.A. Thomas en R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Otto Simon en Nedac Sorbo genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Otto Simon
- de pleitnota van Nedac Sorbo.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Otto Simons exploiteert speelgoedwinkels. Zij is houder van de navolgende Benelux beeldmerken.

1. Het beeldmerk met inschrijffnummer 724221, gedeponeed op 15 maart 2002, publicatiedatum van de inschrijving 1 juni 2003, ingeschreven voor de klassen 9 (videospellen, spellen op cd-rom's en computerspellen), 28 (spellen en speelgoederen)

ONTVANGEN 15 AUG. 2008

171343 / KG ZA 08-373
15 augustus 2008

2

en 35 (zakelijke bemiddeling en advisering bij de aan- en verkoop van videospellen, spellen op cd-rom's, computerspellen, spellen en speelgoederen):

TOYS4ALL

II. Het beeldmerk met inschrijfnummer 724222, gedeponneerd op 15 maart 2002, publicatiedatum van de inschrijving 1 juni 2003, ingeschreven voor de klassen 9 (videospellen, spellen op cd-rom's en computerspellen), 28 (spellen en speelgoederen) en 35 (zakelijke bemiddeling en advisering bij de aan- en verkoop van videospellen, spellen op cd-rom's, computerspellen, spellen en speelgoederen):

TOYS4ALL KIDS

III. Het beeldmerk met inschrijfnummer 724222, gedeponneerd op 15 maart 2002, publicatiedatum van de inschrijving 1 juni 2003, ingeschreven voor de klassen 9 (videospellen, spellen op cd-rom's en computerspellen), 28 (spellen en speelgoederen) en 35 (zakelijke bemiddeling en advisering bij de aan- en verkoop van videospellen, spellen op cd-rom's, computerspellen, spellen en speelgoederen):

TOYS4KIDS

IV. Het beeldmerk met inschrijfnummer 845788, gedeponneerd op 17 juni 2008, oppositietermijn van 1 juli 2008 tot en met 1 september 2008, met de status van spoedinschrijving ingeschreven op 19 juni 2008 onder de bepaling "Ingevolge artikel 2.8 lid 2 BVIE bestaat voor deze inschrijving de mogelijkheid dat het Bureau tot doorhaling besluit". Het merk is ingeschreven voor de klassen 9 (videospellen (computerspellen) in de vorm van op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's, spellen op cd-rom en computerspellen), 28 (spellen, speelgoed en ballonnen, ook als onderdelen van zogenaamde knutsel-, hobby- en fröbelpakketten en -dozen) en 35 (zakelijke bemiddeling en advisering bij de aan- en verkoop van videospellen, spellen op cd-rom, computerspellen, spellen en speelgoed):

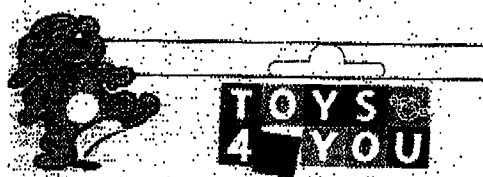


2.2. Het beeldmerk onder IV. is op 14 april 2008 gedeponneerd als Gemeenschapsmerk. Inschrijving als Gemeenschapsmerk heeft nog niet plaatsgevonden.

171343 / KG ZA 08-373
15 augustus 2008

3

2.3. Nedac Sorbo verkoopt speelgoed aan supermarkten. Zij maakt daarbij gebruik van het navolgende logo:



3. Het geschil

- 3.1. Otto Simon vordert - samengevat - bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis,
1. Nedac Sorbo te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de merken- en auteursrechten op de beeldmerken van Otto Simon als hiervoor onder 2.1 en 2.2. genoemd;
 2. Nedac Sorbo te bevelen binnen drie weken na betekening van dit vonnis schriftelijk aan de advocaat van Otto Simon te doen toekomen
 - a. een gespecificeerde, schriftelijke opgave van de hoeveelheid ingekocht en verkocht inbreukmakend speelgoed
 - b. een schriftelijk overzicht met de door Nedac Sorbo intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen, de door Nedac Sorbo gehanteerde verkoopprijzen voor het onder a. genoemd inbreukmakend speelgoed en het totale bedrag van de door Nedac Sorbo als gevolg van de verkoop en/of verhandeling van de inbreukmakende producten genoten winst, beide vergezeld van een schriftelijke verklaring van een registraccounant, inhoudende dat de inhoud van de opgave en het overzicht juist zijn;
 3. Nedac Sorbo te veroordelen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis alle zich nog onder haar bevindende inbreukmakende producten aan Otto Simon af te geven;
 4. Nedac Sorbo te bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis alle afnemers van de inbreukmakende producten een brief te zenden waarin Nedac Sorbo hen aanbiedt die producten terug te zullen nemen tegen betaling van de consumentenprijs en transportkosten, zulks met gelijktijdige afzending van afschriften van die brieven aan de raadsman van Otto Simon;
 5. te bepalen dat Nedac Sorbo aan Otto Simon een dwangsom verbeurt van € 10.000,00 voor iedere dag dat Nedac Sorbo geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan het hierboven bepaalde;
 6. te bepalen dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zes maanden zal zijn;
 7. Nedac Sorbo te veroordelen in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

171343 / KG ZA 08-373
15 augustus 2008

4

3.2. Otto Simon legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het logo, zoals hiervoor weergegeven onder 2.3., van het speelgoed dat Nedac Sorbo verkoopt inbreuk maakt op de beeldmerken van Otto Simon, en dat het tevens het auteursrecht schendt op de beeldmerken.

3.3. Nedac Sorbo voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen, voor zover die zijn gebaseerd op het merkenrecht, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 BVIE. Ook voor het overige ontleent de voorzieningenrechter haar bevoegdheid aan de vestigingsplaats van Nedac Sorbo.

spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde inbreuk op merken en op auteursrecht een voortdurend karakter heeft.

merkenrecht

4.3. Otto Simon verzet zich met een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE tegen het logo van Nedac Sorbo. Zij voert daarvoor aan dat de totaalindruk van het logo en de merken gelijk is. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.4. Indien men enkel de verbale, auditieve en begripsmatige elementen naast elkaar zet, dan hebben de merken en het logo veel gelijkenis en zou sprake kunnen zijn van verwarringsgevaar. Het publiek zal de woorden in de merken en het logo in combinatie met het getal 4 als cryptospraak, opvatten als 'speelgoed voor allen /alle kinderen/kinderen/jou', nu zowel het gebruik van de Engelse taal als het gebruik van het getal 4 ter aanduiding van het Engelse woord 'for' tegenwoordig gemeengoed is. Maar de vergelijking mag niet beperkt blijven tot deze verbale, auditieve en begripsmatige elementen. Volgens vaste rechtspraak moet het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal worden beoordeeld en moet worden gekeken naar de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening gehouden moet worden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, o.a. in het arrest van 12 juni 2007 (Limoncello/Limochelo, IER 2007,85) benadrukt dat bij de beoordeling van de overeenstemming naar de totaalindrukken van de tekens, wel bezien kan worden of binnen die totaalindruk een element, woord of beeld, dominant is, maar dat de overeenstemming op basis van enkel dat dominerende bestanddeel alleen dan kan worden aangenomen, indien alle andere bestanddelen te verwaarlozen zijn.

4.5. Otto Simon heeft de merken weliswaar niet als woordmerken doen inschrijven, maar daaraan doet niet af dat de woorden in de merken er als het ware uitspringen. In zoverre lijken de woorden dominant. Evenwel zullen die, zoals hiervoor is overwogen, in combinatie met het getal 4 door de consument worden opgevat als 'speelgoed voor allen/alle

171343 / KG ZA 08-373

15 augustus 2008

5

kinderen/kinderen/jou' en daardoor hoofdzakelijk als beschrijvend voor de waren worden ervaren. Als gevolg hiervan hebben de woorden slechts weinig onderscheidend vermogen en kunnen de andere elementen in de merken, te weten de vorm en grootte van de letters van de woorden en het getal 4, het kleurgebruik en voor wat betreft merk IV, tevens het gebruik van blokjes en een figuurtje (poppetje) niet als van ondergeschikte aard worden beschouwd die te verwaarlozen zijn.

4.6. Het komt dus aan op de bijkomende elementen. Ten aanzien van de merken I. tot en met III. oordeelt de voorzieningenrechter dat de bijkomende elementen van deze merken sterk afwijken van die van het logo, reeds omdat de merken geen blokjes hebben waarin de letters van de woorden en het getal 4 zijn geschreven en er ook geen figuurtje (een beertje) staat afgebeeld. Hierdoor verschilt de totaalindruk van het logo van die van de merken. Daarom komt Otto Simon geen beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, laat staan op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Daardoor kan het verweer van Nedac Sorbo dat deze merken zijn vervallen omdat Otto Simon die merken niet gebruikt, in dit kort geding verder onbesproken blijven.

4.7. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben door de bijkomende elementen het logo en merk IV. wel eenzelfde totaalindruk. Beide hebben gekleurde blokjes met daarin de letters van de woorden 'toys' en 'you' en het getal '4' van ongeveer gelijk grootte en vorm. Bij beide staat het woord 'toys' boven '4' en 'you'. Ook hebben beide een schuin blokje op de regel waarop '4' en 'you' staat, en is er links naast de blokjes een figuurtje geplaatst. Dat het figuurtje in het merk een andere is dan het figuurtje in het logo, dat het kleurgebruik in de blokjes van het logo anders is dan in het merk en dat anders dan in het logo in het merk het getal '4' in het schuin geplaatste blokje staat, doet daar niet aan af. Dat zijn verschillen die een op normale wijze - dus niet goed - oplettend publiek niet ziet (vgl. o.a. HR 13 september 1996, NJ 1997, 213 (Lido)). Het verweer van Nedac Sorbo dat ook merk IV. een andere totaalindruk heeft dan het logo, faalt dan ook.

4.8. Als verweer beroept Nedac Sorbo zich voorts op de nietigheid van merk IV. ex artikel 2.4 onder f j° artikel 2.28 lid 3 onder b BVIE, als ook op grond van artikel 51 lid 1 onder b Gemeenschapsverordening, wegens deponering te kwader trouw. Nedac Sorbo stelt daartoe dat haar logo ouder is dan het merk. Zij voert daarvoor aan dat zij het logo vanaf februari 2008 op speelgoedbeurzen presenteert en dat sinds maart 2008 speelgoed met het logo in ongeveer 900 Nederlandse en 300 Belgische supermarkten ligt. Nedac Sorbo heeft ter illustratie afleverhonnen aan supermarkten met leverdata in maart 2008 overgelegd. Otto Simon betwist niet dat speelgoed met het logo vóór de deponering van merk IV. in de supermarkten lag, maar stelt dat zij al in 2007 werkte aan de ontwikkeling van dat merk. Volgens haar is er sprake geweest van bedrijfsspionage. Otto Simon heeft deze stellingen echter niet, althans onvoldoende onderbouwd. Zij heeft tegenover de gemotiveerde betwisting van Nedac Sorbo op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat zij al (geruime tijd) vóór het eerste depot werkte aan de ontwikkeling van het beeldmerk en dat Nedac Sorbo daarvan kennis heeft genomen. Daarmee heeft zij haar stellingen onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. Het is voorts op grond hiervan niet uitgesloten dat in een bodemprocedure Nedac Sorbo's stelling dat merk IV. te kwader trouw is gedeponerd, stand houdt.

4.9. Al het hiervoor overwogene leidt ertoe dat in dit kort geding de vorderingen van Otto Simon niet op grond van het merkenrecht toegewezen kunnen worden.

171343 / KG ZA 08-373
15 augustus 2008

6

auteursrecht

4.10. Voor toewijzing van de vorderingen doet Otto Simon ook een beroep op het auteursrecht. Op grond van artikel 1 j° artikel 10 Aw is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Als eerste dient daarom beoordeeld te worden of er auteursrecht op de beeldmerken van Otto Simon rust.

4.11. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet beoordeeld worden of de beeldmerken van Otto Simon een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen (vgl. HR 4 januari 1991, NJ 608, Van Dale/Romme)). Wil een werk de bescherming van auteursrecht genieten, dan moet er ten minste sprake zijn van een zekere mate van creativiteit in die zin dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die berusten op eigen persoonlijke smaak of voorkeur en niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard. Aan die keuzes wordt geen extra kwaliteitseis gesteld. Of iets mooi is of kunstzinnig doet dan ook niet ter zake, maar de keuzes mogen niet alledaags zijn, voor de hand liggend of te zeer praktisch van aard. Daardoor valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vgl. o.a. HR 30 mei 2008, IER 2008, 58 (Endra-tapes)). Op grond van deze maatstaf neemt de voorzieningenrechter als uitgangspunt dat elk van de beeldmerken van Otto Simon reeds door hun kleurgebruik in hun geheel in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming. Evenwel is de enige gelijkenis tussen het logo en de merken I. tot en met III. het gebruik van woorden in combinatie met het getal 4. Gelet op hoe, zoals hiervoor is overwogen, het publiek dergelijk woordgebruik hier opvat, is dat woordgebruik op zichzelf te voor de hand liggend om hier in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Omdat het logo van Nedac Sorbo anderszins niet lijkt op de merken I. tot en met III. is er voor wat betreft die merken dan ook geen sprake van schending van auteursrecht.

4.12. Hiervoor is reeds overwogen dat het merk IV. en het logo eenzelfde totaalindruk hebben. Daarom en omdat ook al is overwogen dat elk van de merken in hun geheel in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming, kan het logo een inbreuk zijn op het auteursrecht dat rust op het merk IV. Nu, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de stelling dat het merk te kwader trouw is gedeponeerd, niet is uitgesloten dat Nedac Sorbo het logo heeft gemaakt vóórdat Otto Simon merk IV. heeft ontwikkeld, kan er in dit kort geding niet vanuit worden gegaan dat Otto Simon degene is die als maker auteursrechtelijke bescherming geniet van merk IV.

conclusie

4.13. Op grond van het vorenstaande zullen de vorderingen worden afgewezen.

proceskosten

4.14. Otto Simon zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nedac Sorbo heeft op de voet van Richtlijn 2004/48/EG Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten en artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Zij stelt die op € 16.737,93. Gelet op de

171343 / KG ZA 08-373
15 augustus 2008

7

indicatietarieven in IE-zaken die door de Rechtspraak in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten zijn vastgesteld, acht de voorzieningenrechter in dit geval aan salaris procureur een vergoeding voor gemaakte kosten van € 6.000,00 exclusief BTW redelijk. De kosten aan de zijde van Nedac Sorbo worden dan ook begroot op:

- vast recht	€	254,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00 (exclusief BTW)</u>
Totaal	€	6.254,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Otto Simon in de proceskosten, aan de zijde van Nedac Sorbo tot op heden begroot op € 6.254,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J. Blaisse en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde op 15 augustus 2008.



Voor eerste grosse
De Griffier van de
Rechtbank Arnhem

