

IN NAAM DES KONINGS

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

zittingsplaats Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.117.944
(zaaknummer rechtbank Arnhem 221910)

arrest van de zesde kamer van 16 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zoontjes Beton B.V.,
gevestigd te Tilburg,
appellante in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,
hierna: Zoontjes,
advocaat: mr. J.M.W. Werker,

tegen:

1. de vennootschap onder firma
Livingroof V.o.f.,
gevestigd te Scherpenzeel,
2. **Marinus Nesselaar**,
wonende te Scherpenzeel,
3. **Johannes Jacobus Marcel Nesselaar**,
wonende te Scherpenzeel,
geïntimeerden in het principaal hoger beroep,
appellanten in het incidenteel hoger beroep,
hierna: Livingroof,
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 4 januari 2012 en 29 augustus 2012 die de rechtbank Arnhem tussen Zoontjes als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en Livingroof als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie heeft gewezen.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep van 23 november 2012,
- de memorie van grieven,

- de memorie van antwoord/tevens van incidenteel hoger beroep,
- de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep.

2.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.8 van het vonnis van 29 augustus 2012

4. De beoordeling in hoger beroep

4.1.1 De onderhavige procedure speelt tegen de volgende achtergrond. Zoontjens exploiteert een daknivelleringsstelsel onder het merk DNS. Het woordmerk DNS heeft zij op 1 juni 2003 ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

4.1.2 Livingroof, een bedrijf dat zich onder meer toelegt op het betegelen van daken, is in de periode 1998-2009 veelvuldig opgetreden als onderaannemer van Zoontjens; ook heeft zij rechtstreeks diensten aan klanten van Zoontjens verleend. De samenwerking tussen partijen is 2009 verbroken als gevolg van het verloop van een door Livingroof als onderaannemer voor Zoontjens uitgevoerd project in Frankrijk, waaruit voor Zoontjens een schade van, naar zij stelt, € 350.000,- is voortgevloeid, die zij op Livingroof, althans haar vennoten, heeft willen verhalen. In verband met die vordering hebben de vennoten van Livingroof het faillissement van hun bedrijf aangevraagd.

4.1.3 Livingroof is na opheffing van het faillissement ook een dakophoog/nivelleringsstelsel gaan exploiteren, waarvoor zij op 10 mei 2010 het volgende beeldmerk heeft geregistreerd.

Blijkens een aan haar (beoogde) opdrachtgevers gerichte brief van 19 augustus 2010 dient dit beeldmerk te worden gelezen als ONS.

4.1.4 Op de website van Livingroof heeft van februari 2009 tot en met 28 oktober 2010 een foto gestaan van een door partijen gerealiseerd project. Na gesommeerd te zijn door Zoontjens heeft Livingroof de foto van haar website verwijderd. Eveneens na sommatie van Zoontjens heeft Livingroof met ingang van 28 oktober 2010 het gebruik van het hiervoor onder 4.1.3 weergegeven beeldmerk en van het teken ONS gestaakt.

4.2 Zoontjens heeft vervolgens de onderhavige procedure aanhangig gemaakt. Zij heeft in conventie, samengevat gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat Livingroof inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht en het auteursrecht van Zoontjens, alsmede dat zij Zoontjens onrechtmatige concurrentie heeft aangedaan, met hoofdelijke veroordeling van Livingroof tot het vergoeden van de door Zoontjens geleden schade, op te maken bij staat, alsmede van de werkelijke proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

In reconventie heeft Livingroof vorderingen ingesteld die strekken tot nietigverklaring van het door Zoontjens geregistreerde woordmerk DNS, alsmede tot vergoeding van de schade die Livingroof heeft geleden als gevolg van enkele door Zoontjens gelegde beslagen, met

veroordeling van Zoontjens in de kosten als bedoeld in art. 1019h Rv

4.3 Bij vonnis van 29 augustus 2012 heeft de rechtbank, in conventie, geoordeeld dat geen sprake is van merkinbreuk of onrechtmatige mededinging, maar dat Livingroof met het gebruik van de foto op haar website wel het op die foto rustende auteursrecht van Zoontjens heeft geschonden. De mogelijkheid dat Zoontjens door dit, zeer bescheiden, auteursrecht, schade heeft geleden achtte de rechtbank echter niet aannemelijk gemaakt, zodat uitsluitend de gevorderde verklaring voor recht inzake de auteursrechtinbreuk werd toegewezen, onder compensatie van de proceskosten. In reconventie is de gevorderde nietigverklaring afgewezen, en is de zaak voor het overige onder aanhouding van iedere verdere beslissing naar de parkeerrol verwezen in afwachting van nadere, in een procedure voor de rechtbank 's-Gravenhage te verkrijgen duidelijkheid over de vraag of Livingroof inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjens toekomende octrooirecht.

4.4 Tegen dit vonnis heeft Zoontjens in principaal hoger beroep tien grieven aangevoerd. Het incidentele hoger beroep van Livingroof bestaat uit een onvoorwaardelijke grief tegen de kostencompensatie (grief 1) en een voorwaardelijke grief tegen het oordeel dat sprake is van een schending van een auteursrechtinbreuk (grief 2).

4.5 De grieven 1 tot en met 5 in het principaal hoger beroep hebben betrekking op de merkinbreuk. Daarbij gaat het Zoontjens, naar het hof begrijpt, om een nieuwe beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.20 lid 1, aanhef en onder b, Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Ter beoordeling staat dan of bij het publiek verwarring kan ontstaan doordat het door Livingroof gebruikte teken gelijk is of overeenstemt met het merk DNS en in het economische verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren.

4.6 Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat het teken DNS, een afkorting die staat voor DakNivelleringsSysteem, wel enig, maar dan toch een zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft. Dat het woordmerk door intensief gebruik aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen, is door Zoontjens in hoger beroep niet aangetoond, en al helemaal niet in die mate dat kan worden gesproken van een sterk merk. Daarbij kent ook het hof geen betekenis toe aan de door Zoontjens in eerste aanleg overgelegde verklaringen, voor zover het reacties op brieven van Zoontjens betreft. Anders dan Zoontjens betoogt, behelst dat geen miskennis van de verplichting het onderscheidend vermogen naar alle omstandigheden van het geval te beoordelen; die verplichting zegt immers niets over het gewicht dat aan de afzonderlijke omstandigheden dient te worden toegekend. Het door Zoontjens in hoger beroep overgelegde marktonderzoek is een partijrapport, maar daarmee anders dan Livingroof stelt nog niet zonder betekenis. De bevindingen uit dit rapport bieden echter geen steun aan de stelling van Zoontjens, maar bevestigen veeleer de conclusie van de rechtbank dat DNS wel enige bekendheid heeft onder het relevante publiek en dat een beperkte groep DNS ziet als aanduiding van van Zoontjens afkomstige producten, maar dat geenszins sprake is van een merk waarvan door inburgering de beschermingsomvang is vergroot. Het uit het marktonderzoek naar voren komende beeld is dat op deze markt, waarbij het overwegend zo niet uitsluitend gaat om professionele afnemers, merknamen zoals de door Zoontjens gebruikte afkorting een zeer ondergeschikte rol spelen bij het identificeren van de herkomst: partijen kennen de producent/leverancier Zoontjens, menen in zeer significante mate dat de handelsnaam ook de merknaam is en kennen het merk DNS niet.

4.7 Wat betreft de overeenstemming onderschrijft het hof het oordeel van de rechtbank in rov. 4.11 over de overeenstemming tussen het woordmerk DNS en het beeldmerk dat Livingroof enige tijd heeft gebruikt en het maakt de daarvoor gegeven motivering tot de zijne. Terecht klaagt Zoontjes echter dat haar vordering tevens betrekking heeft op het gebruik van het teken ONS dat Livingroof eveneens (mede als fonetische weergave van het beeldmerk) als merknaam voor haar producten, een met dat van DNS vergelijkbaar daknivelleringsstelsel, heeft gebruikt. Dat ONS ook een algemeen gangbaar woord is betekent niet dat Zoontjes zich tegen het gebruik dat Livingroof van deze lettercombinatie heeft gemaakt niet zou kunnen verzetten. ONS heeft, zoals door de rechtbank is vastgesteld, slechts een beperkte mate van auditieve overeenstemming met DNS, maar de visuele gelijkenis is er wel, doordat het gaat om twee afkortingen van drie letters waarbij de letters die het verschil maken, de O en de D, erg op elkaar lijken. Daarbij komt dat in beide afkortingen de lettercombinatie NS staat voor nivelleringsstelsel zodat er ook een aanzienlijke mate van begripsmatige overeenstemming tussen beide tekens bestaat. Deze visuele en begripsmatige overeenstemming wordt slechts in zeer beperkte mate afgezwakt doordat Livingroof, wanneer zij het teken gebruikte, uitdrukkelijk vermeldde dat ONS staat voor Ophoog- en dakNivelleringsStelsel.

4.8 Het oordeel dat sprake is van een grote mate van overeenstemming, in combinatie met het gegeven dat het teken ONS werd gebruikt voor nagenoeg dezelfde producten als waarvoor Zoontjes het merk DNS voert, brengt het hof tot de conclusie dat sprake is geweest van een relevant verwarringsgevaar. Tegen voornoemde elementen weegt onvoldoende op dat het onderscheidend vermogen van het beeldmerk DNS - zijn functie als herkomstaanduiding - gering is en dat op de relevante markt professionele afnemers actief zijn door wie - zoals ook blijkt uit het overgelegde marktonderzoek - niet zozeer op merken wordt gelet als wel op producenten/leveranciers (die dan ook de grootste bekendheid hebben) en dat DNS nauwelijks als merk wordt gepercipieerd. Het verwarringsgevaar wordt evenmin weggenomen doordat in de door Zoontjes overgelegde brieven (productie 2 en 3 bij inleidende dagvaarding) die het gewraakte gebruik van het teken ONS constitueren, uitdrukkelijk is vermeld dat het een product van Livingroof betreft (alook, zoals onder 4.7 is vermeld, waarvoor deze lettercombinatie als afkorting staat). Ook de omstandigheid, ten slotte, dat marktpartijen Livingroof, als gevolg van de eerdere samenwerking tussen partijen, zullen kennen als uitvoerder en niet als leverancier, terwijl in de gewraakte uitingen ook wordt benadrukt dat Livingroof (zelf) met een nieuw product komt, biedt onvoldoende tegenwicht.

4.9 Gelet op dit alles slagen de grieven 1 tot en met 5 in het principaal hoger beroep.

4.10 Grief 6 in het principaal hoger beroep daarentegen faalt. Het zal voor Zoontjes bepaald een onaangename verrassing zijn geweest dat een partij met wie zij als voormalig onderaannemer nog een appeltje heeft te schillen zich op dezelfde markt begeeft, maar dat Livingroof daarbij is getreden buiten de grenzen van hetgeen Zoontjes aan de rechtmatige concurrentie heeft te dulden, komt ook in hoger beroep niet uit de verf. Voor zover Zoontjes meent dat haar product en dat van Livingroof, alsmede de namen DNS en ONS te veel op elkaar lijken, dient zij de bescherming van haar eventuele intellectuele eigendomsrechten in te roepen, hetgeen, zij (in dit geding en elders) heeft gedaan. Het benaderen van klanten van DNS, op een markt als deze wellicht moeilijk te vermijden, valt onder de concurrentievrijheid, zolang niet wordt geprobeerd systematisch het bedrijfsdebiet van Zoontjes te ondergraven met behulp van bijzondere kennis die Livingroof uit hoofde van haar eerder samenwerking met Zoontjes had opgedaan. Dat het zover is gekomen, kan uit

de stellingen van Zoontjens niet worden afgeleid. Waar de als onheus ervaren gedragingen op zichzelf niet voldoen aan de criteria voor onrechtmatigheid of berusten op een onvoldoende uitgewerkt verwijt (het met productie 15 onderbouwde betoog inzake reputatieschade) kan ook een optelsom van alle losse elementen niet leiden tot het oordeel dat Livingroof de door artikel 6:162 BW getrokken grenzen heeft overschreden.

4.11 Grief 7 in het principaal hoger beroep slaagt voor zover Zoontjens daarmee beoogt de schade als gevolg van de merkinbreuk in een schadestaatprocedure te laten bepalen. Dat de stellingen van Zoontjens op dit punt vooralsnog tamelijk algemeen van aard zijn gebleven, neemt niet weg dat de mogelijkheid van schade op zich wel aannemelijk is: of en in welke omvang schade is geleden, zal dan in de schadestaatprocedure moeten blijken.

4.12 Dat ligt echter anders voor de beperkte auteursrechtinbreuk die de rechtbank heeft aangenomen. Onder 41 van de memorie van grieven wordt in dat verband gesteld dat “nu het buitengewoon lastig zal worden om de door Livingroof als gevolg van de auteursrechtinbreuk genoten winst vast te stellen, aansluiting zal dienen te worden gezocht bij de door Zoontjens gemiste licentievergoeding voor auteursrechtelijk beschermd materiaal en waardevermindering van het auteursrecht”. Enige nadere toelichting wordt niet gegeven. Met die enkele, ongemotiveerde en vrijblijvende opmerking in hoger beroep heeft Zoontjens zo weinig concrete feiten gesteld dat zelfs de mogelijkheid van schade niet aannemelijk is geworden: het ontbreekt het hof immers aan gegevens om te kunnen beoordelen of aannemelijk is dat de schade waarop Zoontjens zinspeelt zich zou kunnen hebben voorgedaan. Dat het gebruik van de bewuste foto tot enige waardevermindering van het auteursrecht heeft geleid en dat zulks tot op geld waardeerbare schade heeft geleid, en/of dat bij het gebruik van een enkele foto van een gezamenlijk project een licentievergoeding aan de orde zou zijn, is zonder nadere toelichting niet in te zien. Daarnaast rijst overigens de vraag waarom Zoontjens, nu zij vaststelling van de feitelijke winst niet aan de orde acht, geen concreet bedrag noemt dat zij redelijk acht.

4.13 Bij die stand van zaken komt verder niet aan de orde of er wel sprake van een auteursrechtinbreuk is. Grief 2 in het incidenteel hoger beroep is immers ingesteld onder de voorwaarde dat het hof tot het oordeel komt dat de door deze inbreuk veroorzaakte schade meer dan € 500,- heeft bedragen. Nu die voorwaarde niet is vervuld, kan niet worden ingegaan op de – op zichzelf gegronde – klacht dat de rechtbank geen aandacht heeft besteed aan de stelling dat namens Zoontjens toestemming is gegeven voor het gebruik van deze foto die betrekking heeft op een door Livingroof voor Zoontjens uitgevoerd project en behoeft dus ook niet worden beoordeeld of deze toestemming in de “goede tijd” is gegeven (wat het hof niet onaannemelijk voorkomt) alsmede of Livingroof mocht menen dat deze toestemming bleef gelden nadat de samenwerking tussen partijen was verbroken en Livingroof als concurrente van Zoontjens ging optreden.

4.14 Grief 9 in het principaal hoger beroep richt zich tegen een interlocutoire beslissing (om het oordeel over door Livingroof gevorderde schade als gevolg van de door Zoontjens gelegde beslagen aan te houden) en kan reeds daarom niet worden behandeld.

4.15 Grief 10 in het principaal hoger beroep heeft geen zelfstandige betekenis.

4.16 Grief 8 in het principaal hoger beroep en (de onvoorwaardelijk ingestelde) grief 1 in het incidenteel hoger beroep zien op de kostencompensatie in eerste aanleg in conventie. Nu ook het centrale geschilpunt van de merkinbreuk in het voordeel van Zoontjens wordt beslist,

dient Livingroof als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de eerste aanleg te worden veroordeeld, zodat de eerstgenoemde, principale, grief slaagt en de laatstgenoemde grief moet worden verworpen. Overeenkomstig de door beide partijen ter comparitie in eerste aanleg gedane suggestie, ziet het hof aanleiding aan te sluiten bij het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak, zodat de door Livingroof te vergoeden kosten voor salaris in conventie zullen worden vastgesteld op € 8.000,-.

4.17 Aan bewijslevering wordt niet toegekomen omdat partijen geen voldoende specifiek bewijs hebben aangeboden van voldoende concreet gemotiveerde stellingen die, indien bewezen, tot een ander oordeel zouden leiden.

4.18 De kosten van het principaal hoger beroep komen voor rekening van Livingroof. In dat verband heeft Zoontjens op de voet van artikel 1019h Rv een bedrag van € 6.960,- exclusief BTW gevoerd, waartegen Livingroof geen (steekhoudend) verweer heeft gevoerd en dat het hof niet onredelijk voorkomt. Nu het debat in appel in hoofdzaak betrekking had op de merkinbreuk, en Zoontjens op dit punt in het gelijk wordt gesteld, zal het hof de kosten dit bedrag toewijzen.

4.19 De kosten van het incidenteel hoger beroep dienen eveneens ten laste van Livingroof te worden gebracht. Nu het in die procedure niet gaat om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, maar uitsluitend de kostencompensatie in eerste aanleg aan de orde is, en Zoontjens in dit appel ook terecht geen beroep doet op artikel 1019h Rv zal het hof hier volstaan met het liquidatietarief op basis van tarief III, wat bij een punt uitkomt op € 1.158,-.

5. Slotsom

De grieven in zowel het principaal slagen deels. De grieven in het incidenteel hoger beroep falen. Het hof zal, omwille van de leesbaarheid, het bestreden vonnis in conventie in zijn geheel vernietigen en een nieuw dictum formuleren.

6. De beslissing

Het hof, recht doende

in het principaal hoger beroep:

vernietigt het tussen partijen in conventie gewezen vonnis van de rechtbank Arnhem van 29 augustus 2012 en doet opnieuw recht;

6.1 verklaart voor recht dat Livingroof door het gebruik van het teken ONS inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Zoontjens;

6.2 veroordeelt Livingroof hoofdelijk tot het vergoeden van de als gevolg van de onder 6.1 bedoelde inbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat;

6.3 verklaart voor recht dat Livingroof inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Zoontjens;

6.4 veroordeelt Livingroof in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van Zoontjens op de voet van artikel 1019h Rv begroot op € 8.000,- voor salaris van de advocaat en op € 636,31 voor verschotten.

6.5 veroordeelt Livingroof in de kosten van het principaal hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Zoontjens vastgesteld op € 666,- aan griffierecht en op € 6.960,- voor salaris;

6.6 verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

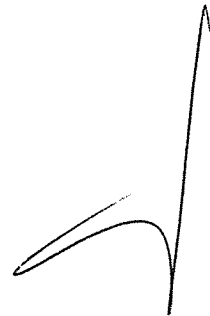
6.7 wijst het meer of anders gevorderde af;

in het incidenteel hoger beroep:

verstaat dat de grieven falen;

6.8 veroordeelt Livingroof in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Livingroof vastgesteld op € 1.158,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, F.W.J. Meijer en F.J. de Vries en is, bij afwezigheid van de voorzitter door mr. Meijer ondertekend, in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 16 september 2014.



Uitgegeven voor grosse
op 16-09-2014
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

