

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 387515 / HA ZA 11-514

Vonnis van 5 september 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
RECTICEL BEDDING (SCHWEIZ) AG,
gevestigd te Büron, Zwitserland,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
RECTICEL N.V.,
gevestigd te Brussel, België,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWISS SENSE B.V.,
gevestigd te Uden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWISS FACTORY B.V.,
gevestigd te Schijndel,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZBF BEDDING B.V.,
gevestigd te Uden,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
E.W.P.C. VAN DEN BOSCH BEHEER B.V.,
gevestigd te Uden,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, worden hierna afzonderlijk Recticel Bedding en Recticel genoemd en gezamenlijk Recticel c.s. (in enkelvoud). Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie worden hierna afzonderlijk Swiss Sense, Swiss Factory, ZBF Bedding en Van den Bosch Beheer genoemd en gezamenlijk Swiss Sense c.s. (eveneens in enkelvoud).

De zaak wordt voor Recticel c.s. behandeld door mr. A.C.M. Alkema, advocaat te Amsterdam en voor Swiss Sense c.s. door mr. C. Jeunink, advocaat te 's-Hertogenbosch.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 8 februari 2011;
- de akte houdende overlegging van producties, van Recticel c.s., met producties 1 tot en met 21;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1 tot en met 26;
- het tussenvonnissen van 25 mei 2011, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte vermeerdering van eis tevens akte overlegging aanvullende producties, met producties 22 tot en met 31 (productie 28 is nagezonden);
- de akte overlegging producties tevens zijnde akte tot wijziging van eis in reconventie, met producties 27 tot en met 29;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties 32 t/m 34, van Recticel c.s., met producties 32 tot en met 34;
- de akte overlegging producties tevens zijnde wijziging van eis in reconventie, van Swiss Sense c.s., met producties 30 tot en met 33;
- de akte overlegging producties van Swiss Sense c.s., met productie 34;
- productie 35 van Recticel c.s.;
- het proces-verbaal van comparitie van partijen (met pleitmogelijkheid) op 18 april 2012, met de daarin genoemde stukken, waaronder de pleitnotities van de advocaten van partijen;
- de akte houdende overlegging aanvullende productie 36 van Recticel c.s., met productie 36.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Recticel Bedding is een Zwitserse onderneming die zich sinds tientallen jaren toelegt op de productie en verkoop van onder meer lattenbodems, matrassen en bedden onder het merk SWISSFLEX. De producten onder het merk SWISSFLEX worden geproduceerd in Zwitserland. Recticel Bedding maakt deel uit van een groep van ondernemingen (bestaande uit circa 130 vestigingen in 27 landen) die actief is in geheel Europa en die zich bezighoudt met de productie en verkoop van uiteenlopende producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen. De producten onder het merk SWISSFLEX worden door verschillende ondernemingen van deze groep in vrijwel alle Europese landen verkocht. In de Benelux worden producten onder het merk SWISSFLEX door Recticel gedistribueerd en verkocht.

2.2. Recticel Bedding is houdster van de volgende merken, voor onder meer bedden en matrassen:

a. de internationale merkregistratie van het hieronder afgebeelde woord/beeldmerk, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 9 juli 1986 onder nummer 504922, voor waren in klasse 20:



b. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 23 april 2007 onder nummer 004753679, voor waren in klasse 20:



c. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 27 november 2008 onder nummer 006035331, onder meer voor waren in klasse 20:



d. het Gemeenschapswoordmerk SWISSFLEX, geregistreerd op 13 november 2008 onder nummer 006397087, onder meer voor waren in klasse 20;

e. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 9 oktober 2008 onder nummer 006405658, onder meer voor waren in klasse 20:



f. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 10 mei 2010 onder nummer 008659179, onder meer voor waren in klasse 20:



g. het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, geregistreerd op 22 juni 2010 onder nummer 008756454, onder meer voor waren in klasse 20:



h. het Gemeenschapswoordmerk SENSUS, op 21 februari 2001 geregistreerd onder nummer 001350834, onder meer voor waren in klasse 20;

i. de hieronder afgebeelde internationale woord/beeldmerkregistratie met gelding voor de Benelux, geregistreerd op 9 juli 1986 onder nummer 504922, voor waren in klasse 20;



2.3. Swiss Sense is in juli 2004 opgericht en houdt zich – volgens informatie uit het Handelsregister – bezig met de productie van en handel en detailhandel in bedden, slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben. ZBF Bedding is enig aandeelhouder en medebestuurder van Swiss Sense. Van den Bosch Beheer is aandeelhouder en bestuurder van ZBF Bedding.

2.4. Swiss Sense heeft de volgende merkdepots verricht en is houdster van de volgende merken voor – onder meer – (slaapkamer)meubelen.

a. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 december 2009 onder nummer 0869114, onder meer voor waren in klasse 20:



b. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2005 onder nummer 0778545, onder meer voor waren in klasse 20:



c. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 juni 2005 onder nummer 0767496, onder meer voor waren in klasse 20:



d. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 januari 2005 onder nummer 0760488, onder meer voor waren in klasse 20:



e. het depot van het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, gedeponneerd op 5 oktober 2010 onder nummer 1211137, onder meer voor waren in klasse 20:



f. het depot van het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, gedeponneerd op 3 december 2010 onder nummer 1215004, onder meer voor waren in klasse 20:



g. het depot van het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, gedeponneerd op 3 december 2010 onder nummer 1215005, onder meer voor waren in klasse 20:



h. het depot van het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, gedeponneerd op 28 december 2010 onder nummer 1216520, onder meer voor waren in klasse 20:



i. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 11 april 2011, onder nummer 0893550, onder meer voor waren in klasse 20:



j. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896002, onder meer voor waren in klasse 20:



k. het depot van het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, gedeponneerd op 4 februari 2011 onder nummer 1218872, onder meer voor waren in klasse 20:



l. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896003, onder meer voor waren in klasse 20:



m. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896004, onder meer voor waren in klasse 20:



n. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896005, onder meer voor waren in klasse 20:



o. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 mei 2011, onder nummer 0896245, onder meer voor waren in klasse 20:



p. het depot van het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, gedeponneerd op 18 april 2011 onder nummer 1223699, onder meer voor waren in klasse 20:



q. het Benelux-woordmerk SWISS SENSE, ingeschreven op 12 september 2011 onder nummer 0902447, onder meer voor waren in klasse 20;

r. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 12 september 2011, onder nummer 0903069, onder meer voor waren in klasse 20:



s. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905028, onder meer voor waren in klasse 20:



t. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905030, onder meer voor waren in klasse 20:



u. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905032, onder meer voor waren in klasse 20:



v. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905023, onder meer voor waren in klasse 20:



w. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905026, onder meer voor waren in klasse 20:

The logo for 'Life by Swiss Sense' features the word 'Life' in a large, grey, sans-serif font. Below it, the text 'by Swiss Sense' is written in a smaller, red, sans-serif font, followed by a small red square icon.

x. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905022, onder meer voor waren in klasse 20:

The logo for 'Pocket by Swiss Sense' features the word 'Pocket' in a large, grey, sans-serif font. Below it, the text 'by Swiss Sense' is written in a smaller, red, sans-serif font, followed by a small red square icon.

y. het hieronder afgebeelde Benelux-woord/beeldmerk, ingeschreven op 10 november 2011, onder nummer 0905107, onder meer voor waren in klasse 20:

The logo for 'Royal by Swiss Sense' features the word 'Royal' in a large, purple, cursive script font. Below it, the text 'by Swiss Sense' is written in a smaller, red, sans-serif font, followed by a small red square icon.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. In conventie vordert Recticel c.s. – samengevat – na wijzing van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, voor zover de wet zulks toelaat:
- A. nietig te verklaren de hiervoor in 2.4 bedoelde merkschrijvingen en – indien deze niet nietig worden verklaard – vervallen te verklaren de hiervoor in 2.4 onder c en d bedoelde merkrechten, alsmede een bevel tot doorhaling van de inschrijving van de desbetreffende registraties in het Benelux Merkenregister;
 - B. voor zover de hiervoor in 2.4 bedoelde merkschrijvingen op de datum van het wijzen van dit vonnis nog niet in het Benelux Merkenregister zijn ingeschreven: primair: Swiss Sense c.s. te bevelen deze merkdepots door te halen, subsidiair: voor recht te verklaren dat deze merkregistraties nietig zijn;
 - C. Swiss Sense c.s. te bevelen te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Recticel Bedding;
 - D. Swiss Sense c.s. te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het Zwitserse wapen of ander Zwitsers staatsembleem en van enig daarop gelijkend teken;
 - E. Swiss Sense c.s. te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de aanduiding SWISS als (onderdeel van een) merk, handelsnaam, domeinnaam of ander onderscheidingsteken;
 - F. Swiss Sense c.s. te bevelen de handelsnamen die het bestanddeel SWISS bevatten in het handelsnaamregister door te halen;
 - G. Swiss Sense c.s. te bevelen te staken en gestaakt te houden het doen van mededelingen en uitingen waarin onjuiste suggesties worden gewekt ten aanzien van de leeftijd van de onderneming(en) van Swiss Sense c.s. en van mededelingen en uitingen waarmee ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Swiss Sense c.s. een Zwitserse onderneming is en/of dat de producten die Swiss Sense c.s. verhandelt in Zwitserland geproduceerd worden en/of dat Swiss Sense c.s. of haar producten enige andere feitelijke band met Zwitserland hebben;

-
- H. Swiss Sense c.s. te bevelen ieder verder onrechtmatig handelen jegens Recticel c.s., waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de merken van Recticel c.s. en het wekken van de onjuiste indruk dat Swiss Sense c.s. een Zwitserse onderneming is en/of dat de producten die Swiss Sense c.s. verhandelt in Zwitserland geproduceerd worden en/of dat Swiss Sense c.s. of haar producten enige andere feitelijke band hebben met Zwitserland;
- I. Swiss Sense c.s. te bevelen te rectificeren;
- J. Swiss Sense c.s. te veroordelen tot vergoeding van schade door Recticel c.s. geleden als gevolg van de misleidende handelswijze en de inbreuk op haar merkrechten nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- K. Swiss Sense c.s. te veroordelen in de volledige feitelijk door Recticel c.s. gemaakte proceskosten.

3.2. Daartoe voert Recticel c.s. – samengevat – het volgende aan.

Swiss Sense c.s. misleidt het publiek ten aanzien van de geografische oorsprong van haar producten en haar onderneming door het gebruik van merken en handelsnamen die het woordbestanddeel SWISS bevatten en/of door gebruik van merken, handelsnamen en reclame-uitingen die het Zwitserse wapen bevatten. Dit levert ongeoorloofde concurrentie op jegens Recticel c.s. Daarnaast is deze handelwijze misleidend jegens consumenten in de zin van artikel 6:194 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en zijn de registratie en het gebruik van merken die het Zwitserse wapen bevatten of die het publiek kunnen misleiden omtrent de geografische herkomst van de producten, in strijd met respectievelijk artikel 2.4 sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) jo artikel 6ter Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP) en zijn de handelsnamen in strijd met artikel 5b Handelsnaamwet.

Swiss Sense c.s. maakt gebruik van het logo “Bedmakers since 1918” en beweert in reclame-uitingen uit 2008 dat zij haar 90-jarig jubileum viert. Swiss Sense c.s. misleidt daarmee het publiek wat de leeftijd en ervaring betreft van haar onderneming. Dit is misleidend in de zin van artikel 6:194 BW. Daarnaast zijn de merken die dit logo bevatten ook op dit punt misleidend in de zin van artikel 2.4 sub b BVIE en zijn de handelsnamen die dit logo bevatten in strijd met artikel 5b Handelsnaamwet.

Het gebruik door Swiss Sense c.s. van merken en handelsnamen die overeenstemmen met het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. voor waren die (vrijwel) identiek zijn aan de waren waarvoor de merken van Recticel c.s. gelding hebben, leidt tot gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Swiss Sense c.s. maakt daarmee inbreuk op de merkrechten van Recticel c.s. Hetzelfde geldt voor gebruik van het teken SENSE dat door Swiss Sense c.s. ook als merk is gedeponeerd en dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk SENSUS van Recticel c.s. Het gebruik en de registratie als merk van de slogan “The art of sleeping” door Swiss Sense c.s. voor (vrijwel) identieke waren, leidt tot verwarring en vormt daarmee inbreuk op merken van Recticel c.s. die dezelfde slogan bevatten.

De merken van Swiss Sense c.s. met de nummers 0767496 en 0760488 zijn niet normaal gebruikt gedurende een periode van vijf jaren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Voor het merk genoemd in 2.4 onder c is deze termijn verstreken; voor het merk genoemd in 2.4 onder d zal deze termijn vermoedelijk verstreken zijn op het moment dat vonnis wordt gewezen.

3.3. Swiss Sense c.s. voert verweer.

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

in reconventie

3.5. In reconventie vordert Swiss Sense c.s. – samengevat – na wijzing van eis, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Recticel c.s. te gebieden om zich te onthouden van het (laten) openbaar maken van iedere mededeling die jegens Swiss Sense c.s. kan worden beschouwd als een onrechtmatige vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW, zoals bijvoorbeeld door het gebruik van de slogan “Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk”;

II. Recticel c.s. te gebieden om alle mededelingen en/of reclame-uitingen waarin de slogan “Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk” voorkomt, terug te halen en te vernietigen;

III. Recticel c.s. te gebieden te rectificeren;

VI. voor recht te verklaren dat de handelsnaam Swiss Sense en de hiervoor in 2.4 onder j tot en met n en q genoemde merken geen inbreuk vormen op de SWISSFLEX-merken en het SENSUS-merk, niet misleidend zijn in de zin van artikel 2.4 sub b BVIE, artikel 6:194 BW en artikel 5b Handelsnaamwet;

V. Recticel c.s. te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.6. Daartoe voert Swiss Sense c.s. – samengevat – het volgende aan.

Met het gebruik van de claim “Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is alleen met het origineel mogelijk” in advertenties verwijst Recticel c.s. duidelijk naar Swiss Sense c.s. want dit is een letterlijke vertaling van “Swiss Sense”. Dit is vergelijkende reclame. Een vergelijking van de mate van “Zwitsers levensgevoel” is geen vergelijking op een objectieve wijze van een of meer wezenlijk relevante controleerbare en representatieve kenmerken (artikel 6:194a lid 2 sub c BW) zodat dit niet is toegestaan. Door het gebruik van het woord “origineel” impliceert Recticel c.s. dat de producten van Swiss Sense c.s. namaak zouden zijn. Dat is in strijd met artikel 6:194a lid 2 sub h BW. Hiermee laat Recticel c.s. zich op schadelijke en kleinerende wijze uit over Swiss Sense c.s. en haar producten, hetgeen op grond van artikel 6:194a lid 2 sub e BW niet is toegestaan. Ten aanzien van de hiervoor onder IV gevorderde verklaring voor recht, verwijst zij naar de door haar in de conventie ingenomen stellingen die mutatis mutandis van toepassing zijn op de hiergenoemde merken van Swiss Sense.

3.7. Recticel c.s. voert verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Recticel c.s. zijn gebaseerd op gemeenschapsmerken, is deze rechtbank krachtens de artikelen 95, 96 aanhef en onder a, en 97 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet bevoegd van het geschil kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Benelux-

merken komt deze rechtbank bevoegdheid toe op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, nu de door Recticel c.s. gestelde merkinbreuk plaatsvindt ofwel heeft plaatsgevonden in de gehele Benelux, dus ook in dit arrondissement. Ten aanzien van de overige grondslagen (waaronder onrechtmatig handelen) is de rechtbank reeds bevoegd, omdat haar bevoegdheid niet is bestreden.

Swiss Factory

4.2. Swiss Sense c.s. voert aan dat Swiss Factory en Swiss Sense een en dezelfde vennootschap zijn en dat derhalve geen sprake is van twee afzonderlijke (proces)partijen. Zij heeft dit toegelicht door overlegging van Handelsregisterhistorie met betrekking van de inschrijving van Swiss Sense, waaruit blijkt dat deze vennootschap in 2009 de inschrijving van de handelsnaam Swiss Factory B.V. heeft beëindigd. In reactie daarop, en eveneens onder verwijzing naar de overgelegde Handelsregisterhistorie, onderschrijft Recticel c.s. de constatering dat Swiss Sense in het verleden heeft gehandeld onder de naam Swiss Factory B.V., en dat het feitelijk dezelfde rechtspersoon is als Swiss Sense. Met partijen stelt de rechtbank vast dat Swiss Factory en Swiss Sense namen zijn van één en dezelfde vennootschap en derhalve sprake is van één en dezelfde procespartij. Recticel c.s. heeft dan ook geen afzonderlijk belang bij (behandeling van) haar vorderingen jegens Swiss Factory – althans daartoe is niets gesteld noch gebleken – zodat deze vorderingen zullen worden afgewezen.

Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding

4.3. Voorts voert Swiss Sense c.s. aan dat de vorderingen van Recticel c.s. ingesteld tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding dienen te worden afgewezen, omdat deze vennootschappen zelf geen bedden en aanverwante producten produceren of verhandelen, zich in het geheel niet bezighouden met de activiteiten die in de dagvaarding worden beschreven en zij ook niet houdsters zijn van de aangevallen merken, maar dat zij moeten worden beschouwd als houdsterondernemingen. Swiss Sense betwist dit niet en heeft evenmin met feiten en omstandigheden onderbouwd wat zij Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding in concreto verwijt. Aangezien de vorderingen op grond van hetgeen door Recticel c.s. naar voren is gebracht, kennelijk verband houden met en voortvloeien uit het deponeren en gebruiken van merken, en het gebruiken van handelsnamen en reclame-uitingen in verband met de verhandeling van bedden en aanverwante producten en nu zonder concrete onderbouwing niet is te begrijpen dat, en op welke wijze, Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding daarvan een verwijt kan worden gemaakt, worden de vorderingen van Recticel c.s. tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding afgewezen.

Rechtsverwerking

4.4. Ter afwering van aansprakelijkheid beroept Swiss Sense zich voorts op rechtsverwerking. Recticel c.s. heeft volgens Swiss Sense al sinds 2006 de merken van Swiss Sense gedooft. Pas eind 2009 heeft zij Swiss Sense een sommatiebrief gezonden om vervolgens meer dan een jaar niets van zich te laten horen, tot de dagvaarding. De langdurige wetenschap en onderlinge zakelijke contacten leiden ertoe dat sprake is van rechtsverwerking. Daarnaast is sprake van onredelijke benadeling omdat de bekendheid van Swiss Sense de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, mede dankzij aanzienlijke financiële investeringen en Recticel c.s. heeft toegezien hoe de bekendheid van Swiss Sense

is gegroeid zonder dat zij heeft ingegrepen. Toewijzing van de vorderingen leidt ertoe dat alle marketinginvesteringen van Swiss Sense voor niets zijn geweest en dat Swiss Sense een nog groter budget moet vrijmaken om in een nieuwe naam te investeren.

4.5. De rechtbank is van oordeel dat hier geen sprake is van rechtsverwerking. Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan, hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Dat een van deze situaties zich hier voordoet (hetgeen Recticel c.s. bestrijdt), is door Swiss Sense onvoldoende onderbouwd. Feitelijk wijst Swiss Sense slechts op stilzitten van Recticel c.s., hetgeen onvoldoende is om rechtsverwerking aan te nemen. Zonder meer valt niet in te zien dat Recticel c.s. haar rechten zou hebben verwerkt om op te treden tegen de merken van Swiss Sense, na gesommeerd te hebben eind 2009, zelfs al zou zij daarmee al in 2006/7 bekend zijn geweest. Voor zover het beroep van Swiss Sense op rechtsverwerking als een beroep op artikel 2.29 BVIE dient te worden opgevat, heeft te gelden dat op het moment van dagvaarden geen sprake was van een bewust gedogen van jongere merken door een houder van een ouder merk gedurende een periode van vijf jaren. Alle hiervoor in 2.4 bedoelde merkenschrijvingen, met uitzondering van de merken sub b, c en d zijn immers korter dan vijf jaren voor de datum van dagvaarding ingeschreven dan wel verkeerden toen nog in de depotfase, zodat de bedoelde termijn op het moment van dagvaarden niet was verstreken. Ten aanzien van de drie merken sub b, c en d geldt dat na vijf jaar gedogen nog steeds de nietigheid op andere in artikel 2.28 BVIE genoemde gronden kan worden gevorderd. Niet valt in te zien dat de hier aan de orde zijnde situatie vergelijkbaar is met die waarover werd geoordeeld in de door Swiss Sense aangehaalde uitspraak HvJEU, 22 september 2011, zaak C-482/09, RvdW 2011/1387 (Budvar/Anheuser-Busch), althans Swiss Sense heeft daartoe onvoldoende onderbouwing verschaft. Het beroep op rechtsverwerking wordt gelet op het vorenstaande verworpen.

Belanghebbende

4.6. Ten aanzien van de betwisting dat Recticel c.s. belanghebbende is, neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat volgens vaste jurisprudentie het begrip belanghebbende in de artikelen 2.27 en 2.28 BVIE ruim wordt uitgelegd. Zo bestaat het vereiste belang reeds als sprake is van concurrentieverhoudingen of wanneer eiser zelf waren of diensten op de markt brengt of aanbiedt die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de desbetreffende merken zijn ingeschreven. Daaruit volgt dat Recticel c.s. die ook bedden en accessoires verhandelt, als belanghebbende kan worden aangemerkt. Dat hier sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden in de onderlinge verhouding tussen de merkhouder en degene die bij vervallen- of nietigverklaring belang heeft, die ertoe zouden kunnen leiden dat een vordering tot vervallen- of nietigverklaring als onbehoorlijk dient te worden aangemerkt (in de zin die BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH (Kim) daaraan geeft), is door Swiss Sense onvoldoende onderbouwd.

Gebruik Zwitsers wapen/staatseembleem

4.7. De vorderingen tot het nietig verklaren van de hiervoor in 2.4 bedoelde merken van Swiss Sense en tot een bevel aan Swiss Sense de desbetreffende merkdepots door te halen,

althans voor recht te verklaren dat de desbetreffende merkregistraties nietig zijn, worden door Recticel c.s. gegrond op artikel 2.4 sub a jo artikel 2.28 lid 1 sub e BVIE jo artikel 6ter UvP op grond waarvan – kort gezegd – de nietigheid kan worden ingeroepen van de registratie van merken die een wapen, vlag of ander staatselement bevatten.

4.8. Recticel c.s. wijst op het hieronder afgebeelde (bij WIPO gedeponeerde) Zwitserse staatselement en wapen en op de Zwitserse vlag.



Ook wijst Recticel c.s. op de hieronder afgebeelde elementen in de merken van Swiss Sense.

In de merken 2.4 onder a en b:
Fout! Objecten kunnen niet worden gemaakt door veldcodes te bewerken.

onder c en d:
Fout! Objecten kunnen niet worden gemaakt door veldcodes te bewerken.

onder e tot en met i:



4.9. Op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP dienen de inschrijving en het gebruik van – voor zover hier van belang – wapens, vlaggen en andere staatselementen van de landen van de Unie, en iedere nabootsing daarvan, bezien uit heraldisch oogpunt, als (bestanddeel van) een merk, te worden nietig verklaard, tenzij daarvoor goedkeuring bestaat van de bevoegde machten. Artikel 2.4 aanhef en sub a BVIE bepaalt dat geen recht op een merk wordt verkregen door inschrijving van een merk ten aanzien waarvan artikel 6ter UvP voorziet in weigering of nietigverklaring. Op grond van artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4 sub a BVIE geen merkrecht wordt verkregen. Zwitserland is een lidstaat van het UvP. Tussen partijen is niet in geschil dat Swiss Sense geen toestemming heeft van de bevoegde macht voor gebruik van het Zwitserse wapen, staatselement of de Zwitserse vlag.

4.10. Ten aanzien van de beoordeling of sprake is van een nabootsing van een staatselement vanuit heraldisch oogpunt heeft het Hof van Justitie van de EG het volgende

overwogen (HvJEG 16 juli 2009, gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing/BHIM, LJN: BJ3758):

“48 Het verbod van nabootsingen van een embleem ziet evenwel uitsluitend op nabootsingen ervan uit heraldiek oogpunt, dat wil zeggen nabootsingen die alle heraldieke connotaties bevatten die het embleem van andere tekens onderscheiden. De bescherming tegen iedere nabootsing vanuit heraldiek oogpunt dekt dus niet het beeld als zodanig, maar wel de heraldieke uitdrukking ervan. Om uit te maken of het merk een nabootsing vanuit heraldiek oogpunt bevat moet dan ook van de heraldieke beschrijving van het betrokken embleem worden uitgegaan.

(...)

50 Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.

51 Met betrekking tot de in voornoemde bepaling geformuleerde uitdrukking „iedere nabootsing, gezien uit heraldi[ek] oogpunt” dient evenwel te worden gepreciseerd dat elk verschil dat een specialist van de heraldieke kunst tussen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd en het staatsembleem ontdekt, niet noodzakelijkerwijs zal worden opgemerkt door de gemiddelde consument, die, ondanks verschillen inzake sommige heraldieke details, het merk als een imitatie van het betrokken embleem kan opvatten.”

4.11. Vergelijking van de merken bedoeld hiervoor in 2.4 onder a tot en met i met het Zwitserse staatsembleem en wapen afgebeeld hiervoor in 4.8, leidt tot de conclusie dat de merken afgebeeld in 2.4 onder a tot en met d, uit heraldisch oogpunt gezien, als bestanddeel een nabootsing van het staatsembleem van Zwitserland bevatten. In alle gevallen is sprake van de vorm van een rood schild met daarop een wit gelijkbenig kruis. Dat het in de desbetreffende merken van Swiss Sense gaat om een onderdeel dat deel uitmaakt van een groter geheel, is voor de vraag of sprake is van een nabootsing niet van belang. Artikel 6ter lid 1 sub a UvP verbiedt immers nadrukkelijk ook het gebruik van wapens, vlaggen en andere staatselementen die slechts een bestanddeel vormen van het desbetreffende merk. Het is evenmin van belang dat het in de merken in 2.4 onder a en b gaat om een gekanteld schild. Dit heeft geen invloed op de heraldieke kenmerken; de heraldieke kenmerken blijven als zodanig immers ongewijzigd. Op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP jo artikel 2.4 aanhef en sub a jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE liggen de vorderingen tot nietigverklaring van de merken genoemd in 2.4 onder a tot en met d, tot het bevelen van doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux-Merkenregister en tot het bevelen van het staken en gestaakt houden van ieder verder gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag, dan ook in beginsel voor toewijzing gereed.

4.12. De rechtbank overweegt dat de verwijzing door Swiss Sense naar de door artikel 6ter lid 9 UvP vereiste misleiding (de rechtbank merkt op dat artikel 6ter lid 9 UvP het heeft over *verwarring* die zal kunnen ontstaan omtrent de oorsprong van waren), geen betrekking heeft op de inschrijving en het gebruik van merken waarop in lid 1 sub a van hetzelfde artikel wordt gerefereerd. Het bestaan van verwarringgevaar ten aanzien van de oorsprong van de onder een nabootsing van een staatsembleem aangeboden waren, is niet vereist voor de bescherming van een staatsembleem, aangezien artikel 6ter lid 1 sub a UvP die eis niet stelt (HvJEG 16 juli 2009, gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing/BHIM, LJN: BJ3758, r.o. 44 en 45).

4.13. Swiss Sense voert aan dat zij sinds medio februari 2011 de nieuwe merken opgenomen in 2.4 onder k, j, l, m, en o gebruikt in plaats van de oude merken opgenomen in 2.4 onder a tot en met i en dat zij doende is de uitingen in haar winkels en op haar website aan te passen aan de nieuwe merken. Swiss Sense meent dat daarom de vorderingen van Recticel c.s. voor zover die zien op de oude merken, en meer specifiek op gebruik van het Zwitserse wapen, niet langer actueel zijn en dienen te worden afgewezen bij gebrek aan belang. Ter gelegenheid van de comparitie is door Recticel c.s. echter, verder onbestreden, aangevoerd dat Swiss Sense haar reclame-uitingen en website weliswaar heeft aangepast aan de nieuwe merken, maar dat de winkelgevels en het promotiemateriaal in de winkel – in ieder geval in een aantal met producties gedocumenteerde gevallen – nog steeds niet zijn aangepast en dat daar nog steeds gebruik wordt gemaakt van de merken die een nabootsing van het Zwitserse wapen/staatseembleem of de Zwitserse vlag bevatten. Ook zijn deze merken nog altijd niet doorgehaald. Gelet hierop oordeelt de rechtbank dat Recticel c.s. belang bij nietigverklaring van de desbetreffende merkregistraties en/of een verbod tot gebruik van dergelijke merktekens niet kan worden ontzegd.

4.14. Dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, althans het Benelux Merkenbureau, de merken genoemd in 2.4 a tot en met d, na een toetsing op absolute gronden heeft ingeschreven, leidt er – anders dan Swiss Sense betoogt – niet toe dat deze merken in verband met de rechtszekerheid niet meer kunnen worden aangetast. Hetzelfde geldt voor de – overigens niet, althans onvoldoende, concreet onderbouwde – stelling dat “het merkenregister vol staat met merken met als bestanddeel een vlag of een staatseembleem van een land dat is aangesloten bij het UvP”. De rechter die heeft te oordelen over de geldigheid heeft immers een eigen afweging te maken.

4.15. De afbeelding van een rood vierkant met een wit kruis zoals dat deel uitmaakt van de merken bedoeld in 2.4 onder e tot en met i verschilt op essentiële punten te zeer van het Zwitserse wapen en staatseembleem en de Zwitserse vlag om het te kwalificeren als een nabootsing uit heraldisch oogpunt. Het meest in het oogspringende verschil is de vorm van het kruis. Op het punt waar de balken elkaar kruisen is het kruis van Swiss Sense verdikt, althans dit kruis bestaat niet uit twee loodrecht op elkaar staande rechte witte balken (zoals het Zwitserse staatseembleem en wapen) maar laat een vloeiende overgang zien op de kruising tussen de balken, waarbij de uiteinden van de balken door middel van een concave lijn zijn verbonden. Daarnaast stemt de verhouding van het witte kruis met de rode achtergrond niet overeen met die van het schild van het Zwitserse staatseembleem en wapen of de Zwitserse vlag, nu het in alle gevallen gaat om een rood vierkant met licht naar buiten bollende zijden met in het centrum een wit fantasiekruis. Deze verschillen leiden tot een ander beeld en maken duidelijk dat het hier niet (een nabootsing van) het Zwitsers staatseembleem of de Zwitserse vlag betreft. Dat deze afbeelding wellicht doet denken aan het Zwitserse staatseembleem of wapen of de Zwitserse vlag, is zonder meer onvoldoende om tot nietigverklaring van de desbetreffende merken te kunnen oordelen of om het gebruik van de desbetreffende merken op grond van het UvP te kunnen verbieden. Daarvoor is vereist dat komt vast te staan dat het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, de desbetreffende afbeelding als nabootsing van het embleem wordt opgevat. Dat de gemiddelde consument, de desbetreffende afbeelding opgenomen in de merken in 2.4 onder e tot en met i op zichzelf bezien, ondanks de genoemde verschillen in de heraldieke elementen, als een imitatie van het betrokken staatseembleem kan opvatten, ligt gezien de hiervoor genoemde verschillen niet voor de hand en is door Recticel c.s. niet onderbouwd. Het door Recticel c.s.

als productie 22 overgelegde onderzoek biedt daarvoor in ieder geval geen aanknopingspunt, omdat daarbij immers geen afbeeldingen zijn getoond van de merken, tekens of aanduidingen waarvan Swiss Sense c.s. zich bedient. Nu met betrekking tot de merken in 2.4 onder e tot en met i geen sprake is van een nabootsing uit heraldisch oogpunt van het Zwitserse wapen, staatsembleem of de Zwitserse vlag, kan het gebruik van de merken bedoeld in 2.4 onder e tot en met i niet op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP noch op grond van artikel 6ter lid 9 UvP worden aangenomen. Beide bepalingen vereisen immers gebruik van (een nabootsing uit heraldisch oogpunt van) het Zwitserse wapen, staatsembleem of de Zwitserse vlag,

4.16. Gelet op het voorgaande worden, op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP jo artikel 2.4 aanhef en sub a jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE, de vorderingen tot nietigverklaring van de merken genoemd in 2.4 onder a tot en met d, tot het bevelen van doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux-Merkenregister en tot het bevelen van het staken en gestaakt houden van ieder verder gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag, toegewezen. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt in het dictum tot uitdrukking gebracht dat het bevel tot staking betrekking heeft op gebruik van het Zwitserse wapen of staatsembleem, daaronder begrepen de wijze waarop dat is gebruikt in de merken in 2.4 onder a tot en met d. Van andere nabootsingen van het Zwitserse wapen of staatsembleem of de Zwitserse vlag is immers geen sprake. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat daaraan een maximum zal worden verbonden. Nu Recticel c.s. – overigens onbestreden – vordert dat het bevel worden uitgesproken voor alle lidstaten van de Europese Unie en alle lidstaten van het TRIPs-verdrag, zal het bevel om ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem te staken en gestaakt als in het dictum verwoord worden toegewezen. Eveneens gelet op het voorgaande worden de vorderingen op grond van artikel 6ter lid 1 sub a UvP tot nietigverklaring, tot het bevelen van de doorhaling en tot het bevelen van de staking van het gebruik van de overige in 2.4 genoemde merken van Swiss Sense afgewezen.

Misleiding omtrent de herkomst

4.17. De vorderingen tot het nietig verklaren van de hiervoor in 2.4 bedoelde merken van Swiss Sense en tot een bevel aan Swiss Sense de desbetreffende merkdepots door te halen, althans voor recht te verklaren dat de desbetreffende merkregistraties nietig zijn, worden tevens door Recticel c.s. gegrond op artikel 2.4 sub b jo artikel 2.28 lid 1 sub e BVIE op grond waarvan de nietigheid kan worden ingeroepen van de registratie van misleidende merken.

4.18. Recticel c.s. stelt dat door het gebruik van de merken/handelsnamen/mededelingen SWISS SENSE, SWISS FACTORY, SWISS SOFA FACTORY (al dan niet in combinatie met het Zwitserse wapen) en andere tekens met het bestanddeel SWISS door Swiss Sense onmiskenbaar de indruk wordt gewekt dat de producten die door Swiss Sense worden geproduceerd en verhandeld afkomstig zijn uit Zwitserland, dat Swiss Sense een Zwitserse onderneming is of dat er sprake is van enige feitelijk band met Zwitserland, terwijl dat niet het geval is. Dit dient ertoe te leiden dat de desbetreffende merken worden nietig verklaard ex artikel 2.4 sub b jo artikel 2.28 lid 1 aanhef en sub e BVIE en dat hun gebruik wordt verboden ex artikel 2.4 sub b BVIE jo artikel 6:162 BW. Het voeren van de desbetreffende handelsnamen dient te worden verboden ex artikel 5b Handelsnaamwet. Het doen van dergelijke mededelingen dient te worden verboden ex artikel 6:194 BW.

4.19. Recticel c.s. onderbouwt haar stellingen ten aanzien van het bestaan van misleiding door de overlegging van een rapport van november 2011 van een door onderzoeksbureau Kien uitgevoerd onderzoek. In dat onderzoek is aan een representatief gekozen groep van 476 mannen en vrouwen van 22 jaar en ouder gevraagd of zij aan een onderzoek wilden meedoen. 305 personen hebben aan het onderzoek deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online-enquête. Daarin zijn de volgende vragen gesteld:

“1. Hieronder staan enkele merken van bedden en/of matrassen. Van welke merken heeft u wel eens gehoord?

Auping

Hästens

Dormaël

Swiss Sense

Eastborn

Temor

Pullman

Ubica

Geen van allen

2. Uit welk land denkt u dat de bedden en/of matrassen van deze merken komen? Zou u daarbij ook willen aangeven waarom u dat denkt? Wanneer u het land niet denkt te weten kunt u dit ook in het invoerveld aangeven.

Auping

Hästens

Dormaël

Swiss Sense

Eastborn

Temor

Pullman

Ubica”

Volgens het rapport zijn de genoemde merknamen in random volgorde aan de respondenten getoond.

4.20. In het rapport wordt het volgende over de uitkomsten gerapporteerd:

“Van de respondenten die in de eerste vraag aangaven niet bekend te zijn met Swiss Sense, noemt 82% spontaan Zwitserland als land van herkomst van Swiss Sense. Onder respondenten die aangaven wel bekend te zijn met Swiss Sense, noemt 87% het land Zwitserland. Wanneer deze groep ‘kenners’ Zwitserland noemde, werd door 31% ook een toelichting gegeven. Hiervan zegt 90% in de toelichting aan Zwitserland te denken vanwege de naam. De overige 10% (4 respondenten) geeft andere redenen aan, te weten: ‘perfect afgewerkt’, ‘vermoeden’ en ‘neem ik aan’ (2x). Van de groep ‘niet-kenners’ die Zwitserland noemde, werd door 28% een toelichting gegeven. De overige 8% (4 respondenten) geeft andere redenen aan, te weten ‘engels daarom’, ‘kan bijna niet anders’ en ‘een gok’ (2x).”

4.21. Swiss Sense betwist dat sprake is van misleiding. Volgens Swiss Sense dient het bestanddeel SWISS in haar merken in samenhang te worden beoordeeld met het bestanddeel

SENSE en zeggen deze merken en de aanduiding “Swiss Sense” niets over de afkomst van producten of over de nationaliteit van de desbetreffende onderneming maar verwijzen zij naar een “Zwitsers gevoel” van kwaliteit, precisie en zuiverheid. Het publiek vat deze merken en tekens ook niet op als geografische herkomstaanduiding. Daarnaast geeft Swiss Sense volledige openheid van zaken door op haar website, door middel van verklaringen in haar winkels en in interviews er duidelijk te over te zijn dat haar producten niet uit Zwitserland afkomstig zijn. Ter gelegenheid van de comparitie heeft Swiss Sense naar voren gebracht dat zij in 2011 een partij van 230 matrassen uit Zwitserland heeft aangeboden, dat zij sinds 20 januari 2011 een Zwitserse dochtervennootschap heeft en dat zij tegen het einde van zomer 2012 denkt zover te zijn dat zij matrassen uit Zwitserland kan laten, zodat mag worden aangenomen dat er een band met Zwitserland bestaat.

4.22. Ten aanzien van het onderzoek en de uitkomsten daarvan zoals die zijn gerapporteerd, merkt Swiss Sense op dat dit aan het feit dat geen sprake is van misleiding niet afdoet. Uit het onderzoek blijkt niet dat het publiek bij de aankoop van een boxspring misleid is ten aanzien van een voor hen relevante eigenschap. Daarnaast geldt dat de antwoorden met toelichting van de respondenten ontbreken, zodat de door Recticel c.s. weergegeven antwoorden niet kunnen worden gecontroleerd. Het onderzoek bevat een gebrekkige, niet objectieve vraagstelling waardoor het niet representatief is en derhalve als onbruikbaar moet worden beschouwd. De eerste vraag is gesloten gesteld. Swissflex wordt niet als een van de antwoorden genoemd en de respondent heeft niet de mogelijkheid andere merken dan de voorgestelde te noemen. Door deze “geholpen bekendheid” zijn de uitkomsten onbruikbaar. Ook de tweede vraag is zeer sturend. Gevraagd wordt naar het land van herkomst van de merken die in vraag 1 zijn genoemd. Swiss Sense is het enige merk met een landenverwijzing. Het ligt dan voor de hand dat respondenten Zwitserland noemen. Deelnemers aan marktonderzoeken willen in beginsel graag laten zien dat zij het antwoord op een vraag weten en geven in dat kader het meest voor de hand liggende antwoord. Verder merkt Swiss Sense op dat wanneer de uitslagen worden doorgerekend zij niet zo positief zijn als Recticel c.s. doet voorkomen. Zo is van een groot deel van de respondenten de motivatie om voor een bepaald antwoord te kiezen niet bekend. Uit de cijfers van het onderzoek kan worden afgeleid dat 74,75% van de respondenten niet heeft aangegeven dat Swiss Sense vanwege de naam afkomstig is uit Zwitserland.

4.23. Bij de beantwoording van de vraag of een merk misleidend is in de zin die artikel 2.4 sub b BVIE daaraan geeft, staat voorop dat dat slechts het geval kan zijn als de misleiding betrekking heeft op eigenschappen van de waren die voor het in aanmerking komende publiek relevant zijn (BenGH (20 december 1996, NJ 1997, 313, IER 1997, p. 71; Europabank/Banque pour l'Europe). Niet voldoende is dat sprake is van het kunnen misleiden; vereist is dat sprake is van daadwerkelijke misleiding met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven of dat een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument is vastgesteld (HvJ 30 maart 2006, NJ 2007, 381; Elisabeth Florence Emanuel/Continental Shelf).

4.24. Bij beantwoording in het kader van de artikelen 6:162 BW, dan wel 6:194 BW van de vraag of een mededeling misleidend is (jegens consumenten), moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument (de “maatman-consument”). Van misleiding kan sprake zijn indien een mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat dit het geval is, brengt nog niet mee dat de mededeling ook misleidend is. Daartoe is nodig dat redelijkerwijs

aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatmanconsument kan beïnvloeden (Hof Den Haag, 15 maart 2011, LJN: BP8195, Henri Peteri/AB Powerselling).

4.25. Artikel 5b Handelsnaamwet verbiedt het voeren van een handelsnaam die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is.

4.26. Dat er met “Swiss Sense” door Swiss Sense een verband wordt gezocht met een “Zwitsers gevoel” van luxe, precisie en kwaliteit, wil nog niet zeggen dat het in aanmerking komende publiek dan ook denkt dat de onder dat merk aangeboden boxspringmatrassen en -bodems uit Zwitserland afkomstig zijn of dat aanbieder van deze waren Zwitsers is. In het licht van de betwisting door Swiss Sense van een en ander, is het aan Recticel c.s. om daarvoor voldoende onderbouwing te verschaffen. Het door Recticel c.s. overgelegde rapport van het in haar opdracht uitgevoerde onderzoek is daarvoor onvoldoende. De gekozen onderzoeksopzet stuurt de antwoorden te zeer in een bepaalde (in een in de lijn van Recticel c.s. passende) richting en werkt in de hand dat de respondenten antwoorden gaan raden of gokken. Dit wordt veroorzaakt doordat slechts één merk met een landenverwijzing in de aangeboden voorbeeldantwoorden is opgenomen en door de expliciete vraag “uit welk land” (waarbij “land” onderstreept is) dat de respondenten denken dat de bedden en matrassen van dit merk komen. Bij deze opzet ligt het zozeer voor de hand dat respondenten “Zwitserland” noemen, dat niet kan worden aangenomen dat zij daarmee spontaan blijk geven van kennis of verwachtingen. Gelet op deze tekortkomingen, vormt dit onderzoek onvoldoende onderbouwing van de stellingen van Recticel c.s. op dit punt. Hetgeen overigens op dit punt door Recticel c.s. is overgelegd aan berichten overgenomen van internet, geeft evenmin een duidelijk beeld van een publiek dat in overwegende mate denkt dat “Swiss Sense” verwijst naar Zwitserse producten al dan niet afkomstig van een Zwitserse onderneming. Daarvoor zijn de berichten te incidenteel en te weinig specifiek.

4.27. Nog los van de vraag of het publiek ook daadwerkelijk denkt dat “Swiss Sense” betekent dat onder een dergelijk merk Zwitserse producten worden aangeboden al dan niet door een Zwitserse onderneming, is voor de vraag of sprake is van misleiding ook van belang of het publiek daardoor een bepaalde verwachting heeft met betrekking tot de aangeboden waren. Voor misleiding is vereist dat het onjuiste beeld dat is ontstaan betrekking heeft op eigenschappen van de waren die voor het in aanmerking komende publiek relevant zijn. Het bestaan van dergelijke verwachtingen is door Recticel c.s. niet voldoende onderbouwd.

4.28. Uit het onderzoek komt niet naar voren wat de respondenten afleiden uit hun veronderstelling dat het om Zwitserse producten en/of een Zwitserse onderneming gaat. Er komt evenmin uit naar voren dat de respondenten vanuit de onjuiste veronderstelling dat het om Zwitserse producten en/of een Zwitserse onderneming gaat, bepaalde gedachten of verwachtingen hebben over deze producten en/of onderneming, al dan niet in relatie tot andere producten en/of ondernemingen. Dat die onjuiste veronderstelling – zo die zich al voordoet – derhalve van invloed is, of kan zijn, op de keuze van de gemiddelde consument of dat hij zijn economisch gedrag daardoor laat bepalen, wordt door dit onderzoek niet onderbouwd. Ook uit hetgeen overigens door Recticel c.s. is aangevoerd, volgt een dergelijke onderbouwing niet. In de compilatie van internetuitingen door Recticel c.s. overgelegd als productie 20 zijn slechts twee berichten op een internetforum te vinden die inhouden dat de schrijver geen interesse (meer) heeft in de producten van Swiss Sense nu hij weet dat het om

in China geproduceerde bedden gaat. In overige berichten wordt niets gemeld over de invloed die deze kennis heeft op het handelen van betrokkenen. Deze twee berichten acht de rechtbank – ook qua inhoud – onvoldoende om op grond daarvan te oordelen dat er sprake van is dat het publiek zijn keuze laat beïnvloeden of zijn gedrag laat bepalen door de onjuiste veronderstelling dat de producten of onderneming van Swiss Sense Zwitsers zijn/is. Daarvoor is mede van invloed dat Swiss Sense onweersproken heeft gesteld dat zij helemaal niets in China laat maken, zodat de conclusie lijkt te zijn dat de betrokkenen sowieso niet goed zijn ingelicht. De misleiding van deze twee lijkt er eerder in te schuilen dat de producten uit China komen (hetgeen niet het geval is) en niet dat het geen Zwitserse producten zijn.

4.29. Gelet op het vorenstaande is de conclusie dat onvoldoende onderbouwing is verschaft door Recticel c.s. om te kunnen concluderen dat sprake is van misleiding. Niet alleen is niet vast komen te staan dat het in aanmerking komende publiek door het gebruik van “Swiss Sense” de verwachting heeft dat het om Zwitserse producten gaat of om een Zwitserse onderneming, ook staat niet vast dat de Zwitserse afkomst van de desbetreffende producten of onderneming voor het in aanmerking komende publiek van belang is. Nu niet is komen vast te staan dat het in aanmerking komende publiek de keuze voor de desbetreffende waren laat beïnvloeden of anderszins zijn economische gedrag laat bepalen door het misleidend geachte element of de misleidend geachte elementen al dan niet in combinatie bezien (het witte fantasiekruis in een rood vierkant, het bestanddeel SWISS, reclame-uitingen met besneeuwde bergtoppen etc.) noch dat te duchten is dat de handelsnaam leidt tot misleiding, is er geen sprake van misleiding in de gestelde zin en bestaat geen aanleiding tot het doorhalen van de desbetreffende merkinschrijvingen noch tot een verbod tot het gebruik van die merken, handelsnamen, tekens of van mededelingen waarin die elementen zijn opgenomen. De op misleiding ten aanzien van de herkomst van de producten en de onderneming gegronde vorderingen worden dan ook afgewezen.

Bedmakers since 1918

4.30. Swiss Sense heeft de volgende – hier verkort weergegeven – toelichting gegeven op de door haar gebruikte slogan “Bedmakers since 1918”: de grootvader van een van de oprichters van Swiss Sense was medeoprichter van bedden- en matrassenfabrikant Dico; die kleinzoon, die net als zijn vader bij Dico heeft gewerkt, is vervolgens met zijn broer de onderneming Beter Bed begonnen en heeft, nadat hij zich uit dat bedrijf heeft teruggetrokken, Swiss Sense mede opgericht. Dat deze – overigens inhoudelijk niet weersproken – toelichting niet zou aansluiten bij de wijze waarop het in aanmerking komende publiek “Bedmakers since 1918” opvat, of dat “Bedmakers since 1918” bij het relevante publiek tot een andere voorstelling of verwachting zou leiden, is door Recticel c.s. niet, althans onvoldoende, onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar het negentigjarige jubileum in 2008. Nog daargelaten dat daarmee niet is komen vast te staan dat bij het in aanmerking komende publiek een onjuiste voorstelling van zaken is ontstaan, is ook onvoldoende onderbouwd gesteld (dat de gerede kans bestaat) dat het in aanmerking komende publiek de keuze voor de desbetreffende waren laat beïnvloeden of anderszins zijn economische gedrag laat bepalen door de door Recticel c.s. misleidend geachte verwijzingen naar de leeftijd en ervaring van de onderneming van Swiss Sense. Er is dan ook er geen sprake van misleiding in de gestelde zin en er bestaat geen aanleiding tot het doorhalen van de desbetreffende merkinschrijvingen noch tot een verbod tot het gebruik van die merken of tekens of van mededelingen waarin “Bedmakers since 1918” is opgenomen. Gelet op het voorgaande worden de op misleiding ten aanzien van de leeftijd en ervaring van de onderneming gegronde vorderingen afgewezen.

Merkinbreuk

4.31. Maatstaf voor de vraag of sprake is van de in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo bedoelde merkinbreuk is of de merken van Recticel c.s. zoals ingeschreven en de door Swiss Sense gebruikte merken en tekens, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die zij maken, op grond van auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming – en in aanmerking genomen de (mate van) soortgelijkheid van de betrokken waren alsmede de dominerende bestanddelen van de ingeroepen merken – zodanige gelijkens vertonen dat het gevaar bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek – te weten: de gemiddeld geformeerde omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waar – verwarring wordt gewekt tussen de merken van Recticel c.s. en die van Swiss Sense. Bij de beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken, waaronder de onderscheidende kracht van de ingeroepen merken.

4.32. Recticel c.s. stelt dat vanwege de hoge mate van visuele, begripsmatige en auditieve overeenstemming tussen haar merken enerzijds en de merken zoals die gebruikt worden door Swiss Sense anderzijds, en de omstandigheid dat deze merken betrekking hebben op soortgelijke waren, sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Nu door Recticel c.s. niets anders is gesteld dan dat de merken opgenomen in 2.4 van Swiss Sense door haar in de praktijk zonder en met beeldelementen worden gebruikt, zullen deze merken (met en zonder beeldelementen) worden vergeleken met de merken van Recticel c.s. genoemd in 2.2. In de dagvaarding heeft Recticel c.s. haar argumenten slechts uitgewerkt voor de merken van Swiss Sense genoemd in 2.4 onder a, b en e, waarbij zij zich heeft geconcentreerd op SWISS SENSE. Naar aanleiding van haar vermeerdering van eis (waarbij zij haar vorderingen heeft uitgebreid door deze op een veel groter aantal merken en tekens van Swiss Sense betrekking te laten hebben) is Recticel c.s. niet nader ingegaan op het bestaan van overeenstemming en verwarring in relatie tot die andere merken en tekens van Swiss Sense. De rechtbank gaat er daarom van uit dat Recticel c.s. heeft bedoeld te stellen dat daar waar er sprake is van gelijkens tussen de merken van Swiss Sense genoemd in 2.4 en haar merken genoemd in 2.2, er sprake is van merkinbreuk. Recticel c.s. wijst er op dat het eerste woordbestanddeel (SWISS) identiek is en dat de harde è-klank in het tweede woordbestanddeel (FLEX en SENSE) gelijk is. Voorts voert zij aan dat het aantal lettergrepen waaruit de woordbestanddelen (FLEX en SENSE) en waaruit de woordtekens (SWISSFLEX en SWISS SENSE) in hun geheel beschouwd bestaan, gelijk zijn. De beeldelementen van de merken van Swiss Sense worden gedomineerd door een combinatie van de kleuren rood, zwart en wit terwijl de SWISSFLEX-merken van oudsher worden gekenmerkt door een zelfde kleurcombinatie. De merken waarop Recticel c.s. zich beroept zijn voorts ingeschreven voor dezelfde waren als waarvoor Swiss Sense haar merken heeft ingeschreven.

4.33. Omdat de woordmerken SWISSFLEX (van Recticel c.s. opgenomen in 2.2 onder d) en SWISS SENSE (van Swiss Sense in 2.4 onder q) de grootste gelijkens vertonen en de al dan niet van elkaar verschillende beeldelementen in de SWISSFLEX- en SWISS SENSE-merken daarbij geen rol spelen, zal de rechtbank deze als eerste vergelijken.

4.34. Visueel stemmen de woordmerken SWISSFLEX en SWISS SENSE slechts weinig overeen. Hoewel beide beginnen met het woordbestanddeel SWISS, en hoewel de aandacht van de consument vaak door het eerste deel van woorden wordt getrokken, weegt dat niet op tegen de verschillen in het woordbeeld. Zo valt hier juist op dat SWISSFLEX uit één woord

bestaat en SWISS SENSE uit twee losse woorden van gelijke lengte (allebei vijf letters). Daarbij wordt het beeld van SWISS SENSE voor een belangrijk deel bepaald door de S-en. Dat beeld wordt nog eens benadrukt doordat SWISS SENSE in de praktijk in alle gevallen zo wordt geschreven dat beide woorden beginnen met een hoofdletter.

4.35. Ook auditief bestaat onvoldoende gelijkenis om van voldoende overeenstemming te kunnen spreken. Aan Recticel c.s. kan worden toegegeven dat het bestanddeel SWISS gelijk is, maar deze gelijkenis valt min of meer weg door de verschillen in het tweede deel FLEX en SENSE. Minder dan de harde è-klank valt bij SWISS FLEX de harde x op en bij SWISS SENSE de sissende s-klanken. Dat beide merken uit eenzelfde aantal lettergrepen bestaan, valt daarbij nauwelijks op. Daarbij kenmerkt SWISS SENSE zich door de allitererende twee woorden, terwijl dat bij SWISSFLEX geen rol speelt.

4.36. Begripsmatig stemmen SWISSFLEX en SWISS SENSE weinig overeen, althans zonder onderbouwing – die door Recticel c.s. op dit punt niet wordt gegeven – valt niet in te zien waar de begripsmatige overeenstemming in schuilt. De niet in het gangbare taalgebruik bekende samentrekking van SWISS en FLEX verwijst naar “Zwitsers” en “flexibel” en lijkt daarmee te verwijzen naar kenmerken van de waar. SWISS SENSE – ook geen bekende combinatie – laat zich vertalen als “Zwitsers gevoel”. Naar Swiss Sense onbestreden aanvoert, roept “een Zwitsers gevoel” een gevoel voor luxe, kwaliteit en zuiverheid op.

4.37. Naar onweersproken is aangevoerd door Swiss Sense, gaat het bij de door Recticel c.s. en Swiss Sense onder SWISSFLEX en SWISS SENSE aangeboden waren om waren die qua prijsklasse behoren tot het zogenaamde “premiumsegment” waarbij van de consument meer aandacht en oplettendheid kan worden verondersteld dan bij de aankoop van (bijvoorbeeld) een supermarktartikel. Gelet hierop en op de omstandigheid dat er slechts geringe auditieve overeenstemming is en hoegenaamd geen visuele of begripsmatige, alsmede dat niet kan worden vastgesteld dat het merk SWISSFLEX of het bestanddeel SWISS een meer dan meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, is niet komen vast te staan dat sprake is van merkinbreuk. Dat geldt eens te meer voor de andere merken van Recticel c.s. en Swiss Sense zoals opgenomen in 2.2 en 2.4. Het gaat daarbij in alle gevallen om woord/beeldmerken waarbij tussen de merken door de toevoeging van andere bestanddelen, woorden, en/of schrijfwijze, lettertypes, en verschillende beeldelementen etc. nog meer verschillen bestaan dan die hiervoor reeds zijn vastgesteld voor de woordmerken SWISSFLEX en SWISS SENSE. De enige overeenstemming kan erin worden gevonden dat naast zwart en wit, voor de kleur rood is gekozen bij (de meeste van) deze merken. Dit neemt echter de overige verschillen niet weg en maakt die verschillen ook niet minder opvallend. De wijze waarop kleur wordt gebruikt is bovendien geheel anders. Recticel c.s. gebruikt het rode kleurelement voor de golvende streep onder SWISSFLEX kennelijk als een gestileerde verwijzing naar de latten van haar lattenbodems, terwijl in de SWISS SENSE-merken consequent een rood vierkantje met achtergrondschaduw aan het einde of tussen de delen SWISS en SENSE is afgebeeld. De toevoeging van andere woord- en beeldelementen die niet overeenstemmen met door Recticel c.s. toegevoegde woord- en beeldelementen (behoudens het hierna aan de orde zijnde THE ART OF SLEEPING), leidt ertoe dat nog minder sprake is van overeenstemming met de merken van Recticel c.s. zodat ook met betrekking tot de andere merken dan het woordmerk SWISSFLEX geen verwarring is te duchten.

4.38. Voor de vraag of Swiss Sense inbreuk maakt op het woordmerk SENSUS van Recticel c.s. opgenomen onder 2.2 h dient dit merk te worden vergeleken met de wijze

waarop Swiss Sense gebruik zou maken van een overeenstemmend teken. Nu door Recticel c.s. niets anders is gesteld dan dat de merken van Swiss Sense opgenomen in 2.4 e tot en met y door haar in de praktijk zonder en met beeldelementen worden gebruikt, zullen deze merken (met en zonder beeldelementen) worden vergeleken met het merk SENSUS. Van belang is dat alle desbetreffende merken van Swiss Sense het onderdeel SENSE bevatten; geen van deze merken bestaat echter uit alleen het bestanddeel SENSE. Gesteld noch gebleken is dat Swiss Sense alleen gebruik maakt van het woordbestanddeel SENSE zonder de toevoeging SWISS. De vergelijking dient derhalve betrekking te hebben op SWISS SENSE als geheel en niet op enkel het bestanddeel SENSE. Visueel, auditief en begripsmatig bezien is er geen aanleiding om dan voldoende overeenstemming tussen SENSUS en SWISS SENSE aan te nemen. Door Recticel c.s. is ook niet onderbouwd waar de overeenstemming betrekking op zou hebben. Naar onbestreden door Swiss Sense is aangevoerd, is dit merk door Recticel c.s. niet of nauwelijks gebruikt, zodat het buiten het onderscheidend vermogen dat het merk van huis uit heeft, niet aan onderscheidend vermogen kan hebben gewonnen. Gezien het gebrek aan overeenstemming is niet te verwachten dat verwarring bij het in aanmerking komende publiek ontstaat.

4.39. De zinsnede THE ART OF SLEEPING is onderdeel van de woord/beeldmerken ROYAL CLASS THE ART OF SLEEPING BY SWISS SENSE van Swiss Sense opgenomen in 2.4 onder n en p. Deze zinsnede stemt overeen met THE ART OF SLEEPING dat onderdeel is van het woord/beeld merk SWISSFLEX THE ART OF SLEEPING van Recticel c.s. opgenomen in 2.2 onder c. Voor de vraag of Swiss Sense inbreuk maakt dient het merk zoals dat is gedeponereerd, te worden vergeleken met het merk van Swiss Sense en het teken zoals zij dat gebruikt. Gesteld noch gebleken is dat Swiss Sense het teken zou gebruiken in een andere samenstelling of op een andere wijze dan is weergegeven in de merken opgenomen in 2.4 onder n en p. Dat brengt mee dat niet alleen moet worden gekeken naar THE ART OF SLEEPING, maar dat de merken als geheel worden betrokken bij de vergelijking en dat moet worden gekeken naar het merk van Recticel c.s. opgenomen in 2.2 onder c in relatie tot de merken van Swiss Sense opgenomen in 2.4 onder n en p. Door Recticel c.s. is niet onderbouwd waar de overeenstemming betrekking op heeft. Naar onbestreden door Swiss Sense is aangevoerd, is THE ART OF SLEEPING door Recticel c.s., al dan niet als bestanddeel van haar merk, niet of nauwelijks gebruikt en houdt het een aanduiding naar de bestemming van de waar in, die ook door anderen als zodanig wordt gebruikt. Swiss Sense heeft in dit verband gewezen op het bestaan van (ten minste) drie oudere merken (mede) bestaande uit de zinsnede "The art of sleeping". Het gaat hier om het Benelux-woordmerk THE ART OF SLEEPING gedeponereerd op 2 februari 1995, ingeschreven onder nummer 563935 voor onder meer waterbedden; het Gemeenschapsbeeldmerk AQUARELLO THE ART OF SLEEPING, op 20 juni 2001 ingeschreven onder nummer 2267425 voor onder meer waterbedden en luchtmatrassen; het Gemeenschapbeeldmerk ORTHOREST THE ART OF SLEEPING, op 7 mei 1999 geregistreerd onder nummer 556977 voor onder meer matrassen. Ook is door Swiss Sense in dit verband verwezen naar de uitspraak van de Cancellation Division van OHIM van 5 september 2005 (881C 001559442) ten aanzien van de vraag of het Gemeenschapsbeeldmerk OMNISOM THE ART OF SLEEPING (geregistreerd onder 1559442 voor onder meer matrassen) nietig diende te worden verklaard in verband met het bestaan van het eerdere merk THE ART OF SLEEPING, waar over het onderscheidend vermogen van THE ART OF SLEEPING als volgt is geoordeeld:

“Secondly, the slogan THE ART OF SLEEPING is considered to be of a low degree of distinctiveness. Not only does it directly refer to the purpose of the marketed goods and of the services in question, it is also considered laudatory. Moreover, use of the expression ‘the art of’ followed by a noun, is very common. (Even though far from conclusive, when the exact words ‘the art of’ are introduced in the Internet search engine GOOGLE, over 22 million hits are obtained. For the exact words ‘the art of sleeping’ 700 hits are obtained.”

4.40. Gezien de omstandigheid dat de overige woord- en beeldbestanddelen van de merken van Recticel c.s. en Swiss Sense afwijken waardoor sprake is van beperkte overeenstemming tussen de merken en in aanmerking genomen dat THE ART OF SLEEPING voor bedden, bedbodems en matrassen, op zichzelf gezien weinig onderscheidend vermogen heeft, is niet te verwachten dat verwarring bij het in aanmerking komende publiek ontstaat.

4.41. Uit het voorgaande volgt dat alle op merkinbreuk gegronde vorderingen worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de op het handelsnaamrecht gegronde vorderingen, omdat daarvoor evenmin de vereiste overeenstemming en verwarring aanwezig is.

Overigens onrechtmatig handelen

4.42. Gelet op hetgeen hiervoor is geoordeeld is er geen reden de verschillende uitingen van Swiss Sense overigens onrechtmatig jegens Recticel c.s. te achten, althans daarvoor is onvoldoende onderbouwd gesteld.

Vervallenverklaring wegens non-usus

4.43. Aangezien de merken in 2.4 onder c en d – zoals hiervoor aan de orde is geweest – nietig worden verklaard, bestaat er geen belang meer bij de vordering van Recticel c.s. tot vervallenverklaring van deze merken wegens non usus, althans een dergelijk belang is niet gesteld. Deze vordering wordt derhalve afgewezen

Rectificatie

4.44. Gelet op het voorgaande is er geen reden voor de gevorderde rectificatie nu die ziet op de door Recticel c.s. veronderstelde misleiding door Swiss Sense. Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

Schadevergoeding

4.45. Gelet op de afwijzing van de vorderingen van Recticel c.s. gegrond op misleiding en merkinbreuk is er geen aanleiding Swiss Sense te veroordelen tot vergoeding van de met misleiding en merkinbreuk verband houdende schade. Zonder een expliciet daarop gerichte vordering en bij gebreke van daarop gerichte stellingen en onderbouwing kan niet zonder meer worden aangenomen dat de mogelijkheid bestaat dat Recticel c.s. enige schade lijdt of heeft geleden door de registratie als en het gebruik van een nabootsing van het Zwitserse staatsembleem, zodat vooralsnog niet kan worden aangenomen dat sprake is van schade en er derhalve geen plaats is voor verwijzing naar een schadestaatprocedure.

Uitvoerbaarverklaring

4.46. Gelet op artikel 1.14 BVIE wordt de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de doorhaling van de merkinschrijvingen afgewezen. In hetgeen overigens tegen uitvoerbaarverklaring van het vonnis door Swiss Sense is aangevoerd, kan geen aanleiding worden gevonden deze af te wijzen. Niet valt in te zien welk belang zij heeft bij afwijzing (althans zij heeft het bestaan van een dergelijk belang onvoldoende onderbouwd), terwijl Recticel c.s. een belang bij toewijzing zoals dat uit de vorderingen volgt, niet kan worden ontzegd.

Proceskosten

In de zaken van Recticel c.s. tegen Swiss Factory:

4.47. Nu de vorderingen van Recticel c.s. tegen Swiss Factory worden afgewezen, is Recticel c.s. in deze aan te merken als de in het in het ongelijk gestelde partij. Zij wordt daarom veroordeeld in de proceskosten. In de omstandigheid dat Swiss Factory geen zelfstandige partij is en feitelijk dezelfde partij is als Swiss Sense en het derhalve – zonder nadere onderbouwing, die niet is verschaft – niet valt in te zien dat voor Swiss Factory kosten gemaakt zouden zijn die niet reeds begrepen moeten worden geacht te zijn onder de door Swiss Sense gemaakte kosten, vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten op nihil te stellen.

In de zaken van Recticel c.s. tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding:

4.48. Nu de vorderingen van Recticel c.s. tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding worden afgewezen, is Recticel c.s. in de zaken tussen haar en deze partijen aan te merken als de in het in het ongelijk gestelde partij en wordt zij veroordeeld in de proceskosten. Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding maken aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en zij verwijzen naar de door Swiss Sense c.s. als producties 27, 30 en 34 overgelegde kostenoverzichten die sluiten op een totaalbedrag van €62.221,86 exclusief BTW. Volgens Swiss Sense c.s. gaat het hier om haar totale kosten in conventie en in reconventie. Desgevraagd heeft Swiss Sense c.s. ter comparitie verklaard zich te refereren aan het oordeel van de rechtbank waar het een verdeling van de proceskosten over de conventie en de reconventie betreft en waar het gaat om een verdeling over vorderingen met en zonder een IE-grondslag. Recticel c.s. acht de opgegeven kosten erg hoog en niet redelijk en evenredig. Zij wijst er op dat de door haar opgegeven kosten veel lager zijn (de kostenoverzichten van producties 31 en 35 sluiten op een totaal van €20.242,15) en ziet geen reden dat de kosten van Swiss Sense c.s. veel hoger dan de hare zouden zijn. Swiss Sense c.s. verklaart haar hogere kosten uit de omstandigheid dat zij kosten heeft opgegeven vanaf het moment dat de zaak is gaan spelen.

4.49. Uit de overgelegde specificaties blijkt dat deze bij Swiss Sense c.s. beginnen met kosten vanaf 23 november 2009 en bij Recticel c.s. met kosten vanaf november 2010. Over de tussentijdse periode is door Swiss Sense c.s. ongeveer €4.000,- aan kosten opgegeven, zodat daarmee het verschil niet wordt verklaard. Nu overigens naar aanleiding van de betwisting door Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding geen nadere onderbouwing is gegeven van hun kosten, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de Indicatieverzoeken in IE-zaken en wordt deze zaak aangemerkt als een overige bodemzaak met repliek, dupliek en/of

pleidooi waarvoor een maximum geldt van €25.000,- aan proceskosten dat in de regel nog als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Swiss Sense c.s. heeft geen verdeling aangebracht tussen de kosten van Swiss Sense enerzijds en de kosten van Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding anderzijds, noch in de kosten in de procedure in conventie en die in reconventie. De rechtbank zal die verdeling daarom schatten, net zoals de verdeling van de kosten over vorderingen met en zonder een IE-grondslag. Bij de schatting wordt uit gegaan van een evenredige verdeling van de kosten over Van den Bosch Beheer, ZBF Bedding en Swiss Sense. Tweederde van de opgegeven kosten zal daarom worden toegerekend aan Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding samen, en van deze kosten zal voorts de helft worden toegerekend aan de conventie. Daarvan is 50% toe te rekenen aan vorderingen met een IE-grondslag; de andere helft zal volgens het liquidatietarief worden begroot. De rechtbank zal de kosten van Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding derhalve begroten op $(67\% \times 50\% \times 50\% \times 25,000,- =) €4.187,50$ voor het IE-deel en op $(67\% \times 50\% \times (3,0 \text{ punten} \times \text{tarief } 452,- =)) 454,26$ voor het niet-IE-deel, te vermeerderen met twee derde van het griffierecht $(67\% \times €568,- =) €380,56$, in totaal €5.022,32. Dit bedrag zal zoals onbestreden gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden toegewezen.

In de zaken van Recticel c.s. tegen Swiss Sense:

4.50. Gegeven het feit dat partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd in de zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

in reconventie

Bevoegdheid

4.51. Op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vorderingen van Swiss Sense c.s. nu gesteld noch gebleken is dat deze rechtbank onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil.

Vergelijkende reclame

4.52. Artikel 6:194a BW bepaalt dat onder vergelijkende reclame wordt verstaan: elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

4.53. Hieronder is afgebeeld een voorbeeld van de advertentie waartegen Swiss Sense c.s. haar bezwaren richt, het gaat haar daarbij om de tekst “Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk”.

The advertisement is for swissflex mattresses. It features a woman with red hair in a braid, resting her chin on her hand. The text 'swissflex' is prominently displayed with the tagline 'swiss made. swiss quality.' Below this, it says 'Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk.' and 'Anneke Dunkhase, amazone'. To the right, a red box contains the text 'Ontdek de comfortaanbieding met nieuwe synchroon-Precisie en bespaar tot € 600*' and 'Verlengd t/m 30 juni 2010'. A white cross is visible on a red background. At the bottom, there is a photo of a bed and contact information for 'Slaapkenner van Gelderen'.

swissflex
swiss made. swiss quality.

Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk.
Anneke Dunkhase, amazone

Ontdek de comfortaanbieding met nieuwe synchroon-Precisie en bespaar tot € 600*
Verlengd t/m 30 juni 2010

* Aanbieding geldt alleen bij aankoop van een matras en lattenboderm in de standaardmaten

Slaapkenner van Gelderen
Waterstraat 52-54 | 4001 AR Tiel | Telefoon 0344 61 32 76 | www.slaapkenner.nl

Openingstijden:
Di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur | Do Koopavond 18.30 - 21.00 uur, Zat 10.00 - 17.00 uur

ROSTER - SILVANA ROBBATI - SIBERELLE - SCHUMER - SUEDE - TERMOID - ARTISYLOS - FAMEE

4.54. Het is niet zonder meer duidelijk dat hier verwezen wordt naar Swiss Sense of haar producten. Met Recticel c.s. acht de rechtbank het niet vaststaan dat de gemiddelde consument in “het echte Zwitserse levensgevoel” zonder meer een letterlijke vertaling van en daarmee derhalve een verwijzing naar Swiss Sense zal zien. Ook omdat Swiss Sense c.s. zelf haar naam vertaalt als “Zwitsers gevoel” valt niet in te zien dat onder “Swiss Sense” ook de vertaling “Zwitsers levensgevoel” zou moeten worden begrepen. Met deze advertentie en de tekst “Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk” wordt vooral de Zwitserse herkomst van de aangeboden producten benadrukt. Zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – valt niet te begrijpen dat hier sprake is van met Swiss Sense of haar producten vergelijkende reclame. Ook al zou echter moeten worden aangenomen dat hier sprake is van vergelijkende reclame omdat Swiss Sense daarin impliciet wordt genoemd, dan geldt dat de advertentie noch de tekst als zodanig in strijd zijn met artikel 6:194a lid 2 sub c BW nu de Zwitserse herkomst van de betrokken producten namelijk een objectief kenmerk is en niet ter discussie staat dat in ieder geval het overgrote deel van de door Swiss Sense c.s. verhandelde producten niet uit Zwitserland komt. Dat daarmee een onderscheid bestaat en derhalve kan worden gemaakt met betrekking tot de producten van Swiss Sense c.s. is toelaatbaar, althans onvoldoende is toegelicht waarom dit toelaatbaar zou zijn. Dat de advertentie en tekst de goede naam van Swiss Sense c.s. zouden beschadigen is onvoldoende onderbouwd. Artikel 6:194a lid 2 sub h BW is niet op de door Swiss Sense c.s. gestelde wijze van toepassing omdat deze bepaling ziet op de – hier kennelijk niet aan de orde zijnde – situatie dat een adverteerder stelt dat zijn product een imitatie is van een merkproduct of dat een adverteerder in reclame gebruik maakt van een imitatieproduct. Gelet op het vorenstaande worden de vorderingen van Swiss Sense c.s. gegrond op misleidende reclame afgewezen. Er is daarmee evenmin reden voor de gevorderde rectificatie nu die ziet op de door Swiss Sense c.s. veronderstelde onrechtmatige vergelijkende reclame van Recticel c.s.. Deze vordering wordt derhalve eveneens afgewezen.

Verklaring voor recht

4.55. Uit hetgeen in conventie is overwogen, volgt reeds dat de merken genoemd in vordering VI geen inbreuk maken op de SWISSFLEX-merken en het SENSUS-merk van Recticel c.s., niet in strijd zijn met het bepaalde in artikel 6ter UvP en niet misleidend zijn,

zodat Swiss Sense geen belang meer heeft bij een verklaring voor recht ter zake, althans voor een dergelijk belang heeft zij onvoldoende onderbouwd gesteld, zodat deze vordering wordt afgewezen.

Proceskosten

4.56. Nu de vorderingen van Swiss Sense c.s. tegen Recticel c.s. worden afgewezen, is Swiss Sense c.s. aan te merken als de in het in het ongelijk gestelde partij en wordt zij daarom veroordeeld in de proceskosten. Recticel c.s. maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en zij verwijst daarvoor naar de kostenoverzichten van producties 31 en 35 die sluiten op een totaal van €20.242,15, exclusief BTW. Volgens Recticel c.s. gaat het hier om haar totale kosten in conventie en in reconventie. Ter gelegenheid van de comparitie heeft Recticel c.s. gezegd te denken dat de verdeling van deze kosten over de IE- en niet-IE-grondslagen 50/50 is. Swiss Sense c.s. heeft de opgegeven kosten niet bestreden. Geen van partijen heeft een verdeling aangebracht tussen de kosten in conventie en die in reconventie. De rechtbank zal die verdeling daarom schatten. De rechtbank zal de kosten van Recticel c.s. derhalve begroten op $(50\% \times 50\% \times €20.242,15 =) €5.060,54$ voor het IE-deel en op $(50\% \times (2,0 \text{ punten} \times \text{tarief } 452,-) =) €452,-$ voor het niet-IE-deel, in totaal €5.512,54,-. Dit bedrag zal, zoals onbestreden gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

in de zaken van Recticel c.s. tegen Swiss Factory:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Recticel c.s. in de kosten, aan de zijde van Swiss Factory tot op heden begroot op nihil;

in de zaken van Recticel c.s. tegen Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding:

- 5.3. wijst de vorderingen af;
- 5.4. veroordeelt Recticel c.s. in de kosten, aan de zijde van Van den Bosch Beheer en ZBF Bedding tot op heden begroot op €5.022,32;
- 5.5. verklaart de proceskostenveroordeling in 5.4 uitvoerbaar bij voorraad;

in de zaken van Recticel c.s. tegen Swiss Sense:

- 5.6. verklaart nietig de hiervoor in 2.4 onder a tot en met d bedoelde merkinschrijvingen op naam van Swiss Sense en beveelt de doorhaling van de inschrijving van de desbetreffende merkregistraties van Swiss Sense in het Benelux Merkenregister;

5.7. beveelt Swiss Sense binnen een maand na betekening dit vonnis in alle lidstaten van de Europese Unie en in alle lidstaten die partij zijn bij het TRIPs-Verdrag, te staken en gestaakt te houden, ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem, daaronder begrepen de nabootsingen daarvan zoals die zijn opgenomen in de merken genoemd hiervoor in 2.4 onder a tot en met d, waaronder begrepen ieder gebruik daarvan als (onderdeel van een) merk of handelsnaam, of in reclame- en promotiemateriaal of op internet, zulks op straffe van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) waarop Swiss Sense dit bevel overtreedt dan wel, zulks ter keuze van Recticel c.s., voor iedere uiting of voor ieder product waarmee het gegeven bevel wordt overtreden, met een maximum van €500.000,-;

5.8. bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

5.9. verklaart het bevel in 5.7 uitvoerbaar bij voorraad;

5.10. wijst af het anders of meer gevorderde;

in reconventie

5.11. wijst de vorderingen af;

5.12. veroordeelt Swiss Sense c.s. in de kosten, aan de zijde van Recticel c.s. tot op heden begroot op €5.512,54,-;

5.13. verklaart de proceskostenveroordeling in 5.12 uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2012.