

„In naam des Konings!” vonnis

Gecorrigeerde versie

d.d. 30 juli 2013



RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/244130 / KG ZA 13-283

Vonnis in kort geding van 18 juli 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GEBR. EIJFFINGER B.V.,
gevestigd te Zoetermeer,
eiseres,
advocaat mr. N.A.D. Plasmans- Noesen te Eindhoven,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STYLE & CONCEPTS COMPANY B.V.,
gevestigd te Enschede,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THE DESIGN DEPARTMENT B.V.,
gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te Enschede
gedaagden,
advocaat mr. S. Palm te Amersfoort.

Partijen zullen hierna Eijffinger BV, Style & Concepts en TDD genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding
 - de brief van mr. Palm van 4 juli 2013 met producties
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota's van partijen.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Eijffinger BV is marktleider op het gebied van behang en interieurstoffen in Nederland en is actief in meer dan negentig landen. De historie van Eijffinger BV gaat ver terug. In 1875 heeft Theodorus Eijffinger de onderneming Eijffinger opgericht. De onderneming was actief in de interieurbranche, met name in wandbekleding en later in



meubelstoffen. De onderneming is in de loop van de jaren voortgezet door de zoons van Theodorus Eijffinger, Karel en Arthur, en later door de neven Wim en Clement en Eric en Clement. Na een aandelentransactie is op 22 juni 2001 Eijffinger BV opgericht. In oktober 2004 is Eijffinger BV verkocht aan R. Abersson. Sindsdien zijn er geen leden van de familie Eijffinger meer werkzaam in Eijffinger BV.

2.2. Style & Concepts is opgericht op 9 januari 2002. TDD is opgericht op 7 augustus 2003. Style & Concepts is enig aandeelhouder van TDD. Joost Eijffinger, zoon van Eric Eijffinger, is bestuurder van Style & Concepts. Joost Eijffinger is tevens, samen met Style & Concepts, bestuurder van TDD. De ondernemingen van Style & Concepts en TDD richten zich op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van behang, gordijnstoffen, bedtextiel en accessoires, zowel als zelfstandige producten als in de vorm van geïntegreerde interieur decoratie concepten.

2.3. Eijffinger BV is rechthebbende op diverse merkregistraties, waaronder het Benelux woordmerk EIJFFINGER onder nummer 765043, geregistreerd op 17 november 2004 voor waren in klasse 19, 24 en 27.

2.4. Op 16 januari 2013 heeft Style & Concepts het teken:

WALLS
by Joost Eijffinger

als Benelux woord-/beeldmerk onder nummer 1261370 aangevraagd voor waren in klasse 11, 20, 24 en 27.

2.5. TDD had ten tijde van de mondelinge behandeling op haar website (www.ddept.nl) onder het kopje "The family history" het volgende geschreven:

"Passion is in our DNA

The family history

Starting out as craftsmen in passementerie 1797

Around 1797 Nicolaas Eijffinger starts working in passementerie making, trimmings borders and other decorations for interior decorations such as furniture, curtains and walls. The next two generations Petrus and Theo Eijffinger continue this profession

In 1875 Theo Eijffinger starts in wallpaper

In 1875, Theo Eijffinger, driven by the business instinct of his wife, decides to start trading wallpapers. The next generations Karel Eijffinger, Wim Eijffinger and Eric Eijffinger continue in the wallpaper trade.

Now the family tradition continues outside the Eijffinger company

C/05/244130 / KG ZA 13-283
18 juli 2013



When in 2004 Clément Eijffinger retires the company is sold outside family, and continues without relations to the Eijffinger family.

In 2004 however Joost Eijffinger sets up The Design Department continuing his family's tradition in a new company.

Production inspired by the craftsmanship of the old Nicolaas Eijffinger

Now Joost Eijffinger also owns his own wallpaper factory where he produces the wallcoverings for his different brands inspired by the tradition of craftsmanship Nicolaas Eijffinger established in 1797".

3. Het geschil

3.1. Eijffinger BV heeft gevorderd:

a. Style & Concepts en/of TDD hoofdelijk te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Benelux woordmerk EIFFINGER nummer 765043 op naam van Eijffinger te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van het teken "door Joost Eijffinger" op producten, in advertenties, in stukken voor zakelijk en/of in enig (digitaal) medium, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per dag, tot een maximum van € 200.000,--.

b. Primair: Style & Concepts en/of TDD hoofdelijk te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Eijffinger te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Style & Concepts en/of TDD te verbieden misleidende mededelingen ex art. 6:194 BW te doen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per dag, tot een maximum van € 200.000,--.

Subsidiair: Style & Concepts en/of TDD hoofdelijk te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis de oneerlijke handelspraktijk zoals in de dagvaarding omschreven ex art. 6:193c jo. art. 6:193b BW te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per dag, tot een maximum van € 200.000,--.

c. De termijn ex art. 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis.

d. Style & Concepts op grond van art. 1019h Rv te veroordelen in de proceskosten, begroot op € 7.145,46 + pm, dan wel Style & Concepts en TDD hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Style & Concepts en TDD hebben het gevorderde gemotiveerd weersproken op gronden die hierna aan de orde zullen komen.

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

4. De beoordeling

4.1. Eijffinger BV heeft aan haar vordering onder 3.1.a ten grondslag gelegd dat het (voorgenomen) gebruik door Style & Concepts van het door haar aangevraagde depot van het woordmerk als onder 2.4. weergegeven en met name het onderdeel daarvan "by Joost Eijffinger", overeenstemt met het haar woordmerk "Eijffinger". Omdat de waren die onder



het merk "Eijffinger" en onder het merk "WALLS bij Joost Eijffinger" worden aangeboden gelijk zijn, kan gevaar voor verwarring ontstaan (inbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna BVIE), of kan zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het in de Benelux bekende merk "Eijffinger" (inbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE).

4.2. De vraag of sprake is van overeenstemming in de zin van art. 2.20 BVIE, moet worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt of zal worden gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

4.3. Het door Style & Concepts gebruikte teken (woordmerk) is samengesteld uit de twee elementen "WALLS" en "by Joost Eijffinger". Van die twee elementen is "WALLS", in ieder geval visueel, het meest dominerende bestanddeel, daarover zijn partijen het ook wel eens. Dat laat onverlet dat "by Joost Eijffinger" een in het oog springend onderdeel van het teken is, dat als zodanig daarin ook zelfstandige betekenis heeft. Duidelijk is dat het onderdeel "by Joost Eijffinger" auditief, visueel en begripsmatig sterke gelijkenis vertoont met het woordmerk "Eijffinger". Van belang is verder dat het onderdeel "WALLS" door de grootte van de letters weliswaar dominant is, maar als onderdeel alleen slechts een betrekkelijk kleurloos woordmerk is. Juist door daaraan toe te voegen "by Joost Eijffinger" wordt dat anders. Daardoor wordt immers gesuggereerd dat "WALLS" niet zomaar een (kleurloos) merk is, maar dat er meer achter zit. In dat licht bezien moet worden geoordeeld dat het onderdeel "by Joost Eijffinger" maakt dat het door Style & Concepts gebruikte teken overeenkomt met het woordmerk "Eijffinger".

4.4. Gelet hierop moet voorshands worden aangenomen dat door het voorgenomen gebruik van voormeld woordmerk door Style & Concepts, verwarring kan ontstaan in die zin, dat bij het in aanmerking komende publiek op grond van het in dat woordmerk gebruikte onderdeel "by Joost Eijffinger" de indruk kan ontstaan dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen of dat er (enige) betrokkenheid bestaat met het merk "Eijffinger". Daarbij speelt een rol dat Eijffinger een oude naam is in de interieurbranche en dat Eijffinger daarmee in de loop van de tijd als merknaam een zekere bekendheid is gaan genieten, waardoor het gevaar voor verwarring kan worden versterkt. Verder is van belang dat het woordmerk door Style & Concepts zal worden gebruikt voor exact dezelfde waren (interieurstoffen en behang) als waarvoor het woordmerk "Eijffinger" wordt gebruikt. Dat Eijffinger BV zich met haar merk wellicht op een ander (hoger) segment van de markt richt dan Style & Concepts met haar teken van plan is, is niet van doorslaggevend belang.

4.5. Dat, zoals Style & Concepts nog heeft opgeworpen, de producten die door Joost Eijffinger worden ontwikkeld auteursrechtelijke bescherming genieten en dat hij als maker van het werk recht heeft op vermelding van zijn familienaam mag zo zijn, maar dat geeft nog niet de bevoegdheid die familienaam onderdeel te maken van een (woord)merk dat al

eerder door een derde werd gevoerd/gedeponereerd. Nog minder in een geval als dit waarin dat woordmerk is gedeponereerd door een besloten vennootschap (met een totaal andere naam) die kennelijk niet het auteursrecht heeft op waren die onder dat merk verhandeld zullen gaan worden.

4.6. De conclusie is dat de vordering van Eijffinger BV onder 3.1.a zal worden toegewezen. Dat Style & Concepts haar woordmerk op dit moment (nog) niet gebruikt is onvoldoende voor een ander oordeel. Het woordmerk is immers aangevraagd voor soortgelijke waren als waarvoor Eijffinger BV haar woordmerk gebruikt en het kan niet anders dan dat Style & Concepts haar woordmerk ook voor die waren zal gaan gebruiken. Eijffinger heeft er onder die omstandigheden belang bij dat vooraf te verhinderen. De vordering is enkel toewijsbaar jegens de houder van het merk, Style & Concepts. Voor zover de vordering ook is gericht tegen TDD, zal deze worden afgewezen.

4.7. Aan haar vordering onder 3.1.b (primair) heeft Eijffinger BV ten grondslag gelegd dat TDD onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en nog steeds handelt door op haar website (www.ddept.nl) uitingen te doen die misleidend zijn in de zin van art. 6:194 BW. Volgens Eijffinger BV wordt met het weergeven van de familiegeschiedenis van Eijffinger en het gebruik van (onder meer) de zin "continuing his family's tradition" de indruk gewekt dat de ondernemingen van Eijffinger BV en TDD iets met elkaar te maken hebben. Volgens TDD zijn de op de website gedane mededelingen feitelijk juist en niet misleidend, mede omdat uit de tekst van de website volgt dat Joost Eijffinger niet betrokken is bij Eijffinger BV.

4.8. Vast staat dat TDD op haar zakelijke website de geschiedenis van de familie Eijffinger heeft vermeld, zoals hiervoor onder 2.5 is weergegeven. Door dat te doen moet voorshands worden geoordeeld dat TDD misleidende mededelingen heeft gedaan in de zin van artikel 6:194 BW en jegens Eijffinger BV onrechtmatig heeft gehandeld. In een geval als hier aan de orde, waarin het woordmerk "Eijffinger" gelijk is aan de familienaam Eijffinger en die familie sinds jaar en dag betrokken is geweest bij het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van behang en meubelstoffen, kan die familietraditie niet meer worden losgezien van het merk "Eijffinger". De kracht van dat merk is immers juist gelegen in die aloude familietraditie. Het staat TDD, die geheel los staat van de onderneming van Eijffinger, maar die zich wel bezighoudt met het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van dezelfde waren als Eijffinger BV, onder die omstandigheden dan niet vrij op haar website naar die familietraditie te verwijzen. Daarmee zou immers bij het gemiddelde publiek de (onjuiste) indruk kunnen ontstaan dat de ondernemingen van Eijffinger BV en TDD en/of de door deze ondernemingen op de markt gebrachte producten, iets met elkaar te maken hebben. Dat leidt tot het oordeel dat er, ook al is de mededeling niet feitelijk onjuist en is deze niet opzettelijk misleidend, voldoende aanleiding is de vordering onder 3.1.b (primair) toe te wijzen in die zin, dat het TDD wordt verboden op haar website of anderszins publiekelijk te verwijzen naar de familienaam en de familietraditie van Eijffinger. De vordering is enkel toewijsbaar jegens de eigenaar/beheerder van de website, TDD. Voor zover de vordering ook is gericht tegen Style & Concepts, zal deze worden afgewezen.

4.9. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen.

[Handwritten signature]

4.10. Style & Concepts en TDD zullen als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van Eijffinger BV. Eijffinger BV heeft op grond van artikel 1019h Rv jegens Style & Concepts aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten en heeft daartoe een kostenspecificatie overgelegd van in totaal € 7.145,46. Style & Concepts heeft de declaratie van Eijffinger BV inhoudelijk betwist. Ten aanzien van het salaris van de advocaat zal aansluiting worden gezocht bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven IE-zaken. Het betreft hier een eenvoudig kort geding, in welk geval een bedrag van € 6.000,-- redelijk en evenredig wordt geacht. De kosten aan de zijde van Eijffinger worden daarom begroot op:

I. Ten aanzien van de procedure tegen Style & Concepts:

- een evenredig deel van de exploitkosten	€ 38,34
- een evenredig deel van het vast recht	€ 294,50
- salaris advocaat	€ 6.000,--
Totaal	€ 6.332,84.

II. Ten aanzien van de procedure tegen TDD:

- een evenredig deel van de exploitkosten	€ 38,33
- een evenredig deel van het vast recht	€ 294,50
- salaris advocaat	€ 816,--
Totaal	€ 1.148,83.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Style & Concepts onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Benelux woordmerk ~~EIJFFINGER~~ nummer 765043 op naam van Eijffinger BV te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van het teken "door Joost Eijffinger" op producten, in advertenties, in stukken voor zakelijk en/of in enig (digitaal) medium,

5.2. veroordeelt Style & Concepts aan Eijffinger BV een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere dag dat zij niet aan het hiervoor onder 5.1 uitgesproken bevel voldoet, tot een maximum van € 200.000,-- is bereikt,

5.3. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

5.4. verbiedt TDD misleidende mededelingen te doen als bedoeld in art. 6:194 BW, zoals hiervoor onder 4.8 omschreven,

5.5. veroordeelt TDD aan Eijffinger BV een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere dag dat zij het hiervoor onder 5.4 uitgesproken verbod overtreedt, tot een maximum van € 200.000,-- is bereikt,

→
EIJFFINGER
f.c.
[Handwritten signature]



C/05/244130 / KG ZA 13-283
18 juli 2013

5.6. veroordeelt Style & Concepts in de proceskosten, aan de zijde van Eijffinger BV tot op heden begroot op € 6.332,84 te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling,

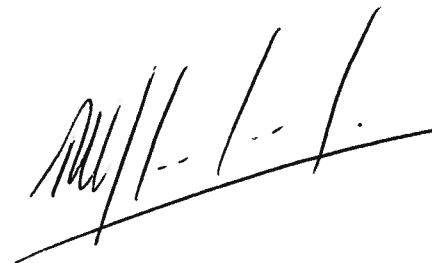
5.7. veroordeelt TDD in de proceskosten, aan de zijde van Eijffinger BV tot op heden begroot op € 1.148,83,


5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2013.

Coll.: ED



Voor eerste grosse

De Griffier van de
Rechtbank Gelderland

Nadat partijen in de gelegenheid waren gesteld zich daarover uit te laten, is de uitspraak gecorrigeerd zoals aangegeven.