

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.005.534/01

Rolnummer (oud) : 06/1322

Rolnummer rechtbank : 232020/ HA ZA 04/3785

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 26 januari 2010

inzake

1. INTER IKEA SYSTEMS B.V.,

gevestigd te Delft,

2. IKEA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellanten,

hierna tezamen ook te noemen: **IKEA** (in enkelvoud),

procesadvocaat: **mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt** te Den Haag,

behandelend advocaat: **mr. G.S.P. Vos** te Amsterdam,

tegen

SERBOUCOM B.V.,

gevestigd te Enschede,

geïntimeerde,

hierna te noemen: **Serboucom**,

procesadvocaat: **mr. P.P.J.M. Verhaag** te Den Haag,

behandelend advocaat: thans (ook) **mr. E Haentjens** te Den Haag.

Het geding

Bij exploit van 10 oktober 2006 is **IKEA** in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 2 augustus 2006. **IKEA** heeft bij memorie van grieven 11 grieven tegen het vonnis aangevoerd. **Serboucom** heeft de grieven bestreden en incidenteel appelerende één grief tegen het vonnis aangevoerd, welke door **IKEA** is bestreden. Vervolgens hebben partijen op 5 november 2009 hun standpunten doen bepleiten door voormelde behandelend advocaten, bij welke gelegenheid **IKEA** haar eis bij akte heeft vermeerderd en door beide partijen producties zijn overgelegd. Door **IKEA** zijn de op 23 oktober 2009 ontvangen producties 40 tot en met 52 en een op 2 november 2009 ontvangen proceskostenoverzicht (met bijlagen) in het geding gebracht. Door **Serboucom** is een op 22 oktober 2009 ontvangen proceskostenoverzicht (met bijlagen) in het geding gebracht. Hoewel alle producties op grond van artikel 10.5.1 juncto artikel 1.2, sub sub d van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (op grond waarvan producties in deze IE-zaak uiterlijk op de elfde werkdag voor de dag van het pleidooi, derhalve op 21 oktober 2009, hadden moeten worden ingediend) te laat zijn ingediend, hebben de advocaten van partijen ter zitting desgevraagd medegedeeld geen bezwaar te hebben tegen de

Zaaknummer: 105.005.534/01

2

door de wederpartij op 22 en 23 oktober 2009 ingediende producties. Gelet hierop en op de datum van indiening zal het hof deze toelaten. Wel heeft Serboucom bezwaar gemaakt tegen het op 2 november 2009 door IKEA ingediende proceskostenoverzicht met bijlagen. Deze producties zal het hof buiten beschouwing laten met uitzondering van eventuele stukken die betrekking hebben op kosten die op 21 oktober 2009 nog niet konden worden ingediend. Het hof verwijst naar zijn arrest van 24 februari 2009, IER 2009, 490 in de zaak Carmo/Reich. Serboucom heeft bovendien bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging, waarop het hof hieronder zal ingaan. Na de pleidooien is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

De feiten

1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.10 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. In aanvulling op deze feiten stelt het hof vast dat Serboucom naast het in rechtsoverwegingen 2.7 van het bestreden vonnis afgebeelde teken gebruik maakt van de hierna in rechtsoverweging 5 afgebeelde en omschreven tekens. Hiermee heeft het hof rekening gehouden met de in principale grief 1 geformuleerde bezwaren tegen de feitenvaststelling door de rechtbank. Deze grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.
2. Appellante sub 1 - hierna: Inter IKEA - is houdster van het volgende beeldmerk, in de kleuren blauw en geel gedeponneerd op 9 juli 1998 als Beneluxmerk (inschrijvingsnummer 633852; productie 8A van IKEA) en op 16 juli 1998 als Gemeenschapsmerk voor (in het bestreden vonnis omschreven) waren en diensten in de klassen 8, 11, 16, 20, 21, 24, 35 en 42. Het gemeenschapsmerk is ingeschreven op 14 maart 2002 onder nummer 878.702 (productie 21 van IKEA). Dit merk zal hierna ook worden aangeduid als merk A.



3. Tevens is Inter IKEA houdster van het volgende Benelux-woord/beeldmerk, in de kleuren blauw en geel gedeponneerd op 27 februari 1987 als Beneluxmerk (inschrijvingsnummer 431272; productie 8B van IKEA) voor (in het bestreden vonnis omschreven) waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 en 40. Dit merk zal hierna ook worden aangeduid als merk B.



Zaaknummer: 105.005.534/01

3

4. Bovendien is IKEA houdster van Gemeenschapswoord/beeldmerken (nummers 001672922 en 001019389; producties 8C en 8D) die gelijk zijn aan het Benelux-woord/beeldmerk, met dien verstande dat de kleur blauw iets donkerder lijkt te zijn.

5. Serboucom maakt(e) gebruik van de volgende tekens. Het eerste - vernieuwde - logo gebruikt zij sinds eind 2007 of 2008 naast het oude logo. Het oude logo gebruikt zij sedert 1995.



(Vernieuwd logo)



(Oude logo).

Daarnaast gebruikt Serboucom barcode/prijskaartjes (ook afgebeeld in producties 23A en 44 van IKEA). Serboucom heeft in haar in april 2005 genomen conclusie van dupliek in conventie (punt 14 en 32) betwist dat zij nog de op pagina 8 van de conclusie van repliek in conventie afgebeelde verwijzingsborden (ook afgebeeld in productie 13 D van IKEA) gebruikt. Zij zou thans de in haar productie 9 afgebeelde verwijzingsborden gebruiken, bestaande uit borden met een gele en een witte helft, dus zonder ovaal in een rechthoek en zonder de kleur blauw.

Het oude logo heeft Serboucom in zwart/wit gedeponceerd als Benelux-merk op 23 februari 1996 voor waren in de klassen 2, 6 en 8 en op 27 mei 2003 voor diensten in de klassen 35, 37 en 39.

De vorderingen

6. In eerste aanleg heeft IKEA in conventie, voor zover thans nog van belang, een inbreukverbod gevorderd, met nevenvorderingen op grond van (thans) artikel 2.20, lid 1, sub b en c, BVIE (tot 1 september 2006 artikel 13A, lid 1, sub b en c BMW) en artikel 9, lid 1, sub b en c, GMVo, met nevenvorderingen.

In reconventie heeft Serboucom, voor zover thans nog van belang, vervallenverklaring van het Benelux-beeldmerk nr 633.852 gevorderd wegens non-usus.

De rechtbank heeft zowel de conventionele als de reconventionele vorderingen afgewezen.

7. De principale grieven 2 tot en met 11 richten zich tegen afwijzing van het op artikel 20, lid 1, sub b en c, BVIE en artikel 9, lid 1, sub b en c, GMVo gebaseerde inbreukverbod en de daarvoor gegeven motivering.

De incidentele grief richt zich tegen de afwijzing van voormelde de reconventionele

Zaaknummer: 105.005.534/01

4

vordering en de daarvoor gegeven motivering. Tegen afwijzing van de overige reconventionele vorderingen (tot nietigverklaring en gedeeltelijke vervallenverklaring van alle IKEA-merken voor een deel van de waren en diensten) heeft Serboucom geen grieven gericht.

Het bezwaar tegen de eisvermeerdering

8. De voormelde eisvermeerdering houdt in dat het gevorderde bevel tot staking van het gebruik van beeldmerken die op verwarrende wijze met de beeldmerken van IKEA overeenstemmen wordt uitgebreid tot beeldmerken die al dan niet op verwarrende wijze overeenstemmen met de beeldmerken van IKEA.

Hiermee bedoelt IKEA ook een verbod op grond van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE en artikel 9, lid 1, sub c GMVo (uitdrukkelijk) in haar petitum op te nemen. Serboucom heeft bezwaar tegen deze eiswijziging gemaakt, waarbij zij zich beroept op het arrest van de Hoge Raad van 20 juni 2008, NJ 2009, 21.

9. In zijn arrest van 19 juni 2009, RvdW 2009, 767 heeft de Hoge Raad, onder verwijzing naar zijn arrest van 20 juni 2008, NJ 2009, 21, overwogen:

"2.4.2 (...)De in art. 347 lid 1 Rv besloten twee-conclusie-regel brengt mee dat de rechter in beginsel niet behoort te letten op grieven die in een later stadium dan in de memorie van grieven, dan wel (in geval van een incidenteel beroep) in de memorie van antwoord worden aangevoerd. Deze twee-conclusie-regel beperkt de – ingevolge art. 130 lid 1 in verbinding met art. 353 lid 1 Rv – aan de oorspronkelijk eiser toekomende bevoegdheid tot verandering of vermeerdering van zijn eis in hoger beroep in die zin dat hij in beginsel zijn eis niet later dan in zijn memorie van grieven of van antwoord mag veranderen of vermeerderen. Dit geldt ook als deze eisverandering of –vermeerdering niet als een grief moet worden aangemerkt.

2.4.3. Op deze in beginsel strakke regel kunnen onder omstandigheden uitzonderingen worden aanvaard (...)".

De twee conclusie-regel beoogt het debat in hoger beroep te beperken. Deze regel brengt mee dat de geïntimeerde bij het inrichten van zijn verweer in beginsel ervan mag uitgaan dat de omvang van de rechtsstrijd in appel door de conclusie van eis (de memorie van grieven) is vastgelegd en geen rekening ermee hoeft te houden dat zijn verweer tot nieuwe grieven aanleiding kan geven (vergelijk rechtsoverweging 4.4.2 van voornoemd arrest van 19 juni 2008). Het gaat er dus om het debat in hoger beroep te beperken tot één schriftelijke ronde, terwijl vooral wordt beoogd de belangen van de geïntimeerde te beschermen. Nu in de memorie van grieven - en in eerste aanleg - duidelijk een beroep is gedaan op artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE en op artikel 9, lid 1, sub c GMVo en uitdrukkelijk grieven zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake was een "sub c inbreuk", wordt in dit geval geen extra schriftelijke ronde ingeluid door de eisvermeerdering en heeft Serboucom geen rechtens relevant belang bij weigering van de eisvermeerdering op deze grond. Op grond van het bovenstaande wordt ook de stelling van Serboucom verworpen dat zij door de late indiening van de akte niet voldoende tijd heeft gehad om haar verdediging deugdelijk voor te bereiden. In haar memorie van antwoord is Serboucom uitvoerig ingegaan op de "sub c grondslag".

Het hof zal de eisvermeerdering dan ook toestaan.

Zaaknummer: 105.005.534/01

5

10. Daar in het kader van de inbreukvraag en de vraag naar het gebruik van het merk A het onderscheidend vermogen van het door IKEA gebruikte merk B van belang is, althans kan zijn, zal het hof eerst de vraag naar het onderscheidend vermogen/ de bekendheid van dat woord/beeldmerk beantwoorden.

Principale grief 6 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat IKEA niet heeft aangetoond dat merk B een bekend merk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE en artikel 9, lid 1, sub c GMVo zou zijn.

Het onderscheidend vermogen/ de bekendheid van het IKEA-woord/beeldmerk (B)

11. Om van een bekend merk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c en artikel 9, lid 1, sub c GMVo te spreken dient het merk bekend te zijn bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek, waarvoor de waren of diensten bestemd zijn, in casu, gelet op de waren en diensten die IKEA - "een woonwarenhuis"- aanbiedt, het grote publiek. Voor wat betreft het gevorderde inbreukverbod heeft het hof te oordelen naar de situatie zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (vergelijk HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117 inz. Adidas/Marca), met dien verstande dat geen rekening hoeft te worden gehouden met vermindering van het onderscheidend vermogen na de aanvang van de gestelde inbreuk ten gevolge van die inbreuk (HvJ EG 27 april 2006, IER 2006, 60 inz. Levi Strauss/Casucci).

Bij het bepalen van de bekendheid moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van het merk, alsmede de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven.

12. Serboucom erkent dat het woordmerk IKEA een bekend merk is. Zij betwist dat de merken A en B bekende merken zijn. Vast staat dat merk A sec niet wordt gebruikt.

13. Als niet, althans niet voldoende gemotiveerd betwist staat het volgende vast:

- in de Benelux is IKEA sinds 1978 actief. In 2004 waren er 15 IKEA-winkels (het gaat hier om zeer grote winkels – zogenaamde woonwarenhuizen -) in de Benelux en 200 IKEA-winkels wereldwijd in 32 landen;
- op omslagen van in Nederland verspreide IKEA brochures vanaf 1979 komt merk B voor (producties 2c, 2d, 3, 4c, 4d, 4g, 5b, 18 en 35 van IKEA); de suggestie van Serboucom dat zij dit merk pas vanaf 2004 gebruikt, is onjuist;
- IKEA heeft in 2004 tot en met 2009 in Nederland meer dan 5 miljoen en in België meer dan, althans ongeveer 3 miljoen brochures verspreid, waarop merk B is afgebeeld (punten 4 en 5 inleidende dagvaarding en productie 47 IKEA);
- IKEA heeft in Nederland in 2005 ruim 18 miljoen, in 2006 19,5 miljoen en vanaf 2007 meer dan 21 miljoen bezoekers per jaar gehad en in België in 2005 ruim 7,5 miljoen, in 2006 10,5 miljoen en vanaf 2007 meer dan 11 miljoen bezoekers per jaar (productie 47 van IKEA);
- de website van IKEA, www.ikea.nl is in 2006 14 miljoen keer bezocht, in 2007 21 miljoen keer, in 2008 25 miljoen keer en in 2009 29,6 miljoen keer (productie 47 van IKEA);
- de website www.ikea.be is in 2006 5,2 miljoen, in 2007 8,3 miljoen keer, in 2008 7,9 miljoen keer en in 2009 10,1 miljoen keer bezocht (productie 47 van IKEA);
- In vele reclame-uitingen wordt merk B afgebeeld (zie voor voorbeelden uit de periode 2004 tot en met 2010 producties 49 en 50 van IKEA);
- Door derden is merk B herhaaldelijk (in ieder geval in 2005, 2007, 2008 en 2009)

Zaaknummer: 105.005.534/01

6

aangemerkt als een van de "most valuable/ best/ influential (retail) brands" van Europa en/of de wereld (producties 20 en 48 IKEA)

Serboucom heeft gesteld dat niet blijkt dat IKEA haar merk B op en in haar winkels gebruikt. Op grond van overgelegde foto's van IKEA-winkels (productie 34 van IKEA) en van in IKEA winkels verstrekte opschrijfboekjes, papieren tassen en kassa bonnen (productie 2e en 34 van IKEA) en rond IKEA gebruikte auto's (productie 2G), gaat het hof ervan uit dat het merk B in en om de winkels veelvuldig wordt gebruikt. Dat IKEA ook wel gebruik maakt van het woord(merk) IKEA (sec) en van tekens gelijk aan het beeldmerk in zwart/wit en andere kleurencombinaties doet aan het zeer omvangrijke gebruik van het blauw/gele merk B niet af.

14. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat merk B in de Benelux een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van dezelfde felgele kleur in combinatie met de kleur blauw op en in haar winkels (productie 2e, 4, 6 en 34 van IKEA). Nu naar het oordeel van het hof het grondgebied van de Benelux (althans Nederland en België) in dit verband kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap (zie HvJEG 6 oktober 2009, C-301/07 inzake PAGO) en het merk B herhaaldelijk (in ieder geval in 2005, 2007, 2008 en 2009) door derden is aangemerkt als een van de "most valueable/ best/ influential (retail) brands" van Europa en/of de wereld, moet het merk ook als bekend merk worden beschouwd in de Europese Gemeenschap. Het bovenstaande brengt mee dat grief 6 slaagt.

De vordering tot vervallenverklaring van merk A

15. Vast staat dat IKEA het merk A - het beeldmerk (sec) - niet gebruikt. Zij gebruikt wel het merk B - het gecombineerde woord/beeldmerk -, waarvan merk A onderdeel uitmaakt. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het gebruik van merk B ook merkgebruik van het merk A oplevert.

Serboucom heeft vervallenverklaring gevorderd van merk A wegens non-usus op grond van artikel 14C, lid 1, juncto artikel 5, lid 2 aanhef en sub a, BMW (oud), per 1 september 2006 vervangen door de artikelen 2.27, lid 1, BVIE en 2.26, lid 2, sub a, BVIE .

16. In artikel 2.26, lid 3, sub a, BVIE (en artikel 5, lid 3, sub a, BMW oud) is bepaald dat onder gebruik van het merk ook verstaan wordt het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Deze bepaling is in het algemeen van belang in zaken waarin de merkhouder gebruik maakt van een teken dat in zoverre afwijkt van het merk dat een onderscheidend bestanddeel daarvan wordt weggelaten of gewijzigd. In casu is daarvan geen sprake, maar wordt een woord toegevoegd aan het merk dat overigens niet wordt gewijzigd.

17. Een merk kan onderscheidend vermogen krijgen en het onderscheidend vermogen daarvan kan toenemen door het gebruik van dat merk als onderdeel van een ander merk. Het is voldoende dat ten gevolge van dit gebruik het relevante publiek de door het merk aangeduide waren of diensten daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (vergelijk HvJ EG 17 juli 2008, C-488/06 P, IER 2008, 80 inzake ARBRE MAGIQUE/AIR LIMPIO)

Zaaknummer: 105.005.534/01

7

Indien dat het geval is, kan op grond van het gebruik en de bekendheid van het andere merk, waarvan het merk onderdeel uitmaakt, het gebruik, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van laatstbedoeld merk worden afgeleid.

18. IKEA heeft twee rapporten overgelegd van interview NSS van januari 2005 (productie 39 IKEA) en van Synovate van oktober 2009 (productie 41 van IKEA). In het rapport van NSS is vermeld dat 51% van het publiek bij het tonen van merk A (het pure beeldmerk zonder het woord IKEA) op de vraag "als u dit plaatje ziet, wat komt dan als eerste in u op?" antwoordt: IKEA. In het rapport van Synovate wordt een percentage vermeld van 59% van alle respondenten die IKEA antwoordt op dezelfde vraag. In hoger beroep voert Serboucom (in punten 43 tot en met 52 van de memorie van antwoord tevens incidenteel appel en punten 29 en 30 van haar pleitnota) een aantal algemene bezwaren aan tegen dit soort onderzoeken en rapporten. Hiermee heeft Serboucom echter de uit deze rapporten volgende conclusie dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek (waarbij de precieze percentages niet zo relevant zijn) bij het zien van merk A aan IKEA denkt, onvoldoende gemotiveerd bestreden. Zoals hiervoor aangegeven gaat het hier om het grote publiek. De stelling van Serboucom dat een deel van de respondenten zelf IKEA niet heeft bezocht is dan ook niet relevant. Het gaat om degenen voor wie de waren of diensten bestemd zijn en dat is het grote publiek. Tegen het rapport van NSS heeft Serboucom in eerste aanleg nog aangevoerd dat (uit pagina 17 van dat rapport blijkt dat) bij voormelde vraag de respondenten duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om een onderzoek naar meubelen, woninginrichting en doe het zelf- en bouwmarkten. IKEA heeft bij pleidooi in hoger beroep onbetwist gesteld dat dit niet geldt voor het onderzoek van Synovate. Bovendien gaat het in dit geval juist veelal om herkenning in dit verband.

Het hof gaat er op grond van deze rapporten dan ook van uit dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het zien van merk A denkt aan IKEA.

19. Gelet op het bovenstaande is het hof is van oordeel dat merk A door het relevante publiek wordt gezien als een onderscheidingsteken voor waren en diensten afkomstig van IKEA nu

- merk B een bekend merk is;
- zowel het beeldelement als het wordelement in merk B naar het oordeel van het hof, mede door de bekendheid van merk B, elk onderscheidende bestanddelen daarvan zijn;
- uit de door IKEA overgelegde rapporten valt af te leiden dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het zien van merk A aan IKEA denkt.

Het hof is dan ook van oordeel dat door het gebruik van merk B ook merk A wordt gebruikt en door de enkele toevoeging van het woord IKEA aan merk A het onderscheidend vermogen van dat merk niet is gewijzigd. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat ook het merk A een bekend merk is.

Het merk A is dan ook niet vervallen wegens non-usus. De incidentele grief faalt.

Inbreuk als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE en artikel 9, lid 1, sub b GMVo?

20. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE/artikel 9, lid 1, sub b GMVo is nodig dat de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt (soort)gelijk zijn aan de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de

Zaaknummer: 105.005.534/01

8

waren en/of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt en waarvoor het merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementaire karakter ervan. IKEA stelt dat sprake is van (soort)gelijke waren. Serboucom betwist dit.

De onderhavige merken van IKEA zijn voor een groot aantal waren en diensten, als vermeld in rechtsoverwegingen 2.1.1 tot en met 2.2.3 van het bestreden vonnis ingeschreven, waaronder handgereedschappen en -instrumenten, verlichtingsapparaten, sanitaire installaties, meubels, spiegels, lijsten, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, verven, vernissen, lakken, roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen, bouwmaterialen van metaal en niet van metaal, behandeling van materialen, kleinijzerwaren, tapijten en andere vloerbedekking, behang, interior decoration and articles for interior decoration, engineer services and consultancy.

IKEA is een woonwarenhuis waar onder andere (zelf in elkaar te zetten) meubels, badkamers en keukens, maar ook allerlei (andere) gebruiksvoorwerpen voor in en rond het huis en artikelen voor de decoratie van het huis te koop zijn. Serboucom exploiteert onder haar merken een keten van bouwmarkten, waar onder meer bouwmaterialen, gereedschap en doe-het-zelfartikelen, maar ook meubels, gebruiksvoorwerpen voor in en rond het huis en artikelen voor de decoratie van het huis te koop zijn. IKEA heeft onbetwist gesteld dat Serboucom ook een groot assortiment meubels aanbiedt, alsmede lampen, badkamermeubelen, spiegels, laminaat en badkamer- en keukenaccessoires. Dit blijkt ook uit de door Serboucom als productie 12 overgelegde brochures en folders van Multimate (waarin o.a. lampen, laminaat, badkamermeubelen, behang, meubilair (bureaus, kasten, tafels, stoelen) en verf worden aangeboden) en producties 14 en 24 van IKEA. Tijdens het pleidooi zijn de complete en originele brochures en folders, die als productie 12 zijn overgelegd aan het hof overhandigd. IKEA heeft nog gewezen op een publicatie van Elsevier Retail over de beste retailers van 2004 (productie 25 IKEA), waarin meubels en doe-het-zelf in dezelfde categorie zijn opgenomen en IKEA als eerste en Praxis en Gamma (beide doe-het-zelf markten) als tweede en derde worden genoemd. Hieruit kan worden afgeleid dat derden deze branches kennelijk in bepaald opzicht op één lijn stellen.

Gelet op al het bovenstaande is naar het oordeel van het hof (deels) sprake van gelijke en soortgelijke waren. Niet alleen zijn de waren en diensten waarvoor Serboucom haar merken gebruikt (soort)gelijk aan waren en diensten waarvoor de IKEA-merken zijn ingeschreven, ook gebruiken partijen hun merken deels voor (soort)gelijke waren. Bovendien gebruiken partijen hun merken voor (soort)gelijke diensten, zoals een bezorgservice en een klus- en montage dienst (waar advies over dit soort werkzaamheden wordt gegeven) (zie productie 45 van IKEA).

De stelling van Serboucom dat sprake is van een ander publiek (omdat mensen die bij IKEA kopen geen doe-het-zelf kwaliteiten en - gereedschap hoeven te bezitten) is door IKEA betwist. Zij heeft onbetwist gesteld dat IKEA juist tussen gewone meubelzaken en doe-het-zelfzaken in zit. Daardoor is zij goedkoper dan gewone meubelzaken. De klant is bereid de meubels zelf in elkaar te zetten. Bovendien kan hetzelfde publiek de ene keer de voorkeur geven aan klussen en de andere keer aan een product van IKEA. In beide gevallen is het in het algemeen een goedkopere oplossing dan de normale meubelzaak.

21. Er is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE/artikel 9, lid 1, sub b, GMVo als de door Serboucom gebruikte tekens zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van merk en teken meer

Zaaknummer: 105.005.534/01

9

gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de betrokken waren of diensten bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens/merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening gehouden te worden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk en met de tekens waaronder derden (soort)gelijke waren of diensten aanbieden.

22. Toepassing van deze maatstaf op de onderhavige zaak leidt tot het volgende.

Het merk A bestaat uit een beeldelement in de kleuren blauw en geel. Het gaat om een blauwe rechthoek met boven en onder de lange zijden (een liggende rechthoek), met daarin een van felgele ovaal, die in de breedte een middellijn heeft die (vrijwel) even lang is als de lange zijden van de blauwe rechthoek. In merk B is daaraan het woord IKEA toegevoegd in blauwe letters. Het hof is van oordeel dat, gelet op de grote bekendheid van het merk, zowel het beeldelement als het woord (even) onderscheidende elementen zijn.

De door Serboucom gebruikte tekens bestaan ook uit een blauwe rechthoek, met daarin een gele ovaal/ ovaalvormige band. In het oude logo is de middellijn net iets korter dan de lange zijden van de rechthoek. In het nieuwe logo is die middellijn (van de veronderstelde/hypothetische ovaal) net iets langer dan de lange zijden van de rechthoek. Voorts komen in de logo's de woorden MULTIMATE en (SERVICE) BOUWMARKT voor. IKEA heeft gesteld dat het gaat om beschrijvende of verwijzende termen, althans termen van een hoog beschrijvend gehalte (punten 32 en 83 van de memorie van grieven). Naar het oordeel van het hof is deze stelling juist. Tijdens het pleidooi heeft het hof gewezen op zijn beschikking in de zaak DNG beheer B.V. tegen het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom van 30 juni 2009, waarbij het verzoek van DGN om het Bureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het op 16 november 2007 gedeponeerde woordmerk MULTIMATE voor, kort gezegd, de bouwmarkt van Serboucom, is afgewezen. Het Bureau had inschrijving geweigerd omdat hij het woord beschrijvend achtte. Dit hof was in die zaak en is in deze zaak van oordeel dat MATE onder meer de betekenis heeft van hulp(middel) en dat, gelet op de beschrijvende/ algemeen gangbare betekenis van MULTI (waarover partijen het in de andere zaak eens waren), de consument het teken MULTIMATE zal opvatten als een aanduiding voor (een assortiment van) hulp(middelen) op velerlei gebied en dus niet als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert en onderscheidt van de waren en diensten van andere ondernemingen, zodat het teken - van huis uit - elk onderscheidend vermogen ontbeert. Ter zitting heeft de advocaat van Serboucom erkend dat zij van voormelde beschikking op de hoogte was; zij trad in die zaak op als advocaat van DGN, welke vennootschap is gelieerd met Serboucom. In de onderhavige zaak - en kennelijk ook in de weigeringsprocedure - heeft Serboucom niet gesteld dat het woord MULTIMATE inmiddels is ingeburgerd. Zij stelt wel dat er inmiddels veel gebruik van haar logo's wordt gemaakt, maar of en in hoeverre het woordelement op zichzelf daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen wordt niet voldoende onderbouwd. Het hof zal er dan ook van uitgaan dat het woordelement geen, althans een zwak, onderscheidend vermogen heeft. Uitgaande van het ontbreken van onderscheidend vermogen, althans een zwak onderscheidend vermogen, van de woorden in de logo's, moet het in de kleuren blauw

Zaaknummer: 105.005.534/01

10

en geel uitgevoerde beeldelement van de logo's van Serboucom als het (meer) onderscheidende bestanddeel daarvan worden aangemerkt, waardoor het totaalbeeld van de logo's wordt bepaald.

Dit beeldelement stemt in visueel opzicht sterk overeen met merk A en het beeldelement van merk B van IKEA. Dat geldt ook voor de hele logo's van Serboucom, nu dat beeldelement bepalend is voor het totaalbeeld. In beide gevallen gaat het om een blauwe rechthoek met een gele ovaal/ovaalvormige band, waarbij de ovaal het centrale en grootste deel van de rechthoek in beslag neemt. Het is het hof uit overgelegde originele folders en brochures gebleken dat het geel van de door Serboucom gebruikte logo's helder geel is en niet oranjegeel en dezelfde indruk wekt (zeker als de merken en tekens niet naast elkaar worden gezien) als het geel in de merken van IKEA. Daar doet niet aan af dat zij een ander PMS nummer hebben, nog daargelaten dat in de inschrijving van merk B geen PMS nummers zijn opgenomen.

Gelet op de mate van overeenstemming, de bekendheid van de merken van IKEA, de (soort)gelijkheid van (een deel van) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor de tekens door Serboucom worden gebruikt en de omstandigheid dat partijen zelfs deels dezelfde waren en diensten aanbieden, is het hof van oordeel dat de door Serboucom gebruikte logo's zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Wat betreft de inbreuk op merk B geldt bovendien dat het woord MULTIMATE – evenals in het merk van IKEA - is afgebeeld in blauwe blokletters in (vrijwel) hetzelfde lettertype als het woord IKEA. Dat in het oude logo ook nog een wit streepje om de ovaal en een witte balk voorkomt kan aan het verwarringsgevaar onvoldoende afdoen. Deze zijn zo weinig opvallend dat zij het totaalbeeld niet mede bepalen. In het nieuwe logo komen zij bovendien niet voor. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt voor de barcode/prijskaartjes. Ook deze bestaan uit voormeld gekleurd beeldelement en een in merkenrechtelijke zin niet onderscheidend bestanddeel (een prijs en een barcode). Serboucom heeft betwist dat daarbij sprake is van merkgebruik. Dat het gaat om prijskaartjes in de winkel staat er niet aan in de weg dat sprake is van merkgebruik. Het is in het algemeen niet ongebruikelijk dat daarop merken worden afgebeeld.

23. Het bovenstaande brengt mee dat het inbreukverbod op grond van artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE en artikel 9, lid 1, sub b, GMVo voor toewijzing in aanmerking komt. In zoverre slagen de principale grieven. Dat verbod geldt ook voor andere tekens dan de hiervoor in rechtsoverweging 5 afgebeelde logo's, die als merk worden gebruikt en een met merk A overeenstemmend beeldelement in de kleuren blauw en geel (een blauwe rechthoek met daarin een gele ovaal) als onderscheidend bestanddeel bevatten. Nu niet gesteld of gebleken is dat Serboucom tekens gebruikt of dreigt te gebruiken die geen "sub b inbreuk" opleveren, maar wel een "sub c inbreuk" zouden kunnen opleveren (IKEA heeft zelf gesteld geen bezwaar te hebben tegen gebruik van de MULTIMATE-logo's in andere kleuren), ziet het hof geen reden het verbod uit te breiden tot gebruik van beeldmerken die niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met de onderhavige beeldmerken van IKEA. Voor zover de grieven zich richten tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van een "sub c inbreuk" behoeven de grieven geen behandeling.

Zaaknummer: 105.005.534/01

11

24. In eerste aanleg heeft Serboucom zich nog beroepen op rechtsverwerking wegens het gedurende vijf jaar (bewust) gedogen van het gebruik van het (oude) MULTIMATE-merk, als bedoeld in artikel 14 bis, lid 1, BW, thans artikel 2.24, lid 1, BVIE. Daar de grieven slagen en tot vernietiging leiden, moet het hof dit verweer nog bespreken. Nu het merk in zwart/wit is gedeponereerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruikt, faalt dit verweer.

Overigens heeft IKEA onbetwist gesteld dat zij slechts enige tijd (korter dan vijf jaar) voor de inleidende dagvaarding kennis heeft gekregen van het gebruik van de MULTIMATE-tekens, nu het aanvankelijk ging om een beperkt gebruik in en rond Enschede. Bovendien zouden niet alle aangesloten bedrijven (toentertijd) opereren onder de naam MULTIMATE. Op de omstandigheid dat de MULTIMATE-merken in zwart/wit zijn gedeponereerd stuit ook het verweer af dat het oudste MULTIMATE-merk eerder is gedeponereerd dan merk A, nog daargelaten dat door de MULTIMATE-tekens ook inbreuk wordt gemaakt op het (nog) oudere merk B van IKEA.

25. De nevenvordering sub 2 (mededeling aan de franchisenemers dat zij het gebruik van het beeldmerk moeten staken) is niet gemotiveerd betwist en is van belang om staking van de inbreuk door franchisenemers te bevorderen. Dat geldt onvoldoende ten aanzien van toekomstige franchisenemers. Het hof zal de formulering van het bevel aanpassen. Naast toewijzing van deze vorderingen heeft IKEA, zonder nader toelichting die ontbreekt, onvoldoende belang bij toewijzing van de nevenvordering sub 3, die Serboucom zou verplichten tot het einde der dagen bepaalde clausules in haar contracten met haar franchisenemers op te nemen. IKEA heeft ook onvoldoende onderbouwd op welke rechtsgrond deze vordering is gebaseerd. De onder 4 vermelde vordering tot vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk is niet gemotiveerd bestreden en komt voor toewijzing in aanmerking.

26. Het vonnis zal derhalve worden vernietigd voor zover in conventie gewezen en worden bekrachtigd voor zover in reconventie gewezen. In conventie zal het hof het inbreukverbod toewijzen als in het dictum geformuleerd. De (uitloop)termijnen zal het hof verlengen gelet op het omvangrijke gebruik dat Serboucom inmiddels (vijf jaar na de inleidende dagvaarding) van de tekens maakt en de ruime periodes die IKEA in deze procedure voor het indienen van haar processtukken heeft genomen. Het hof zal de dwangsom matigen als in het dictum geformuleerd. Serboucom zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Bij appeldagvaarding (van 10 oktober 2006) en memorie van grieven (van 5 juni 2008) heeft IKEA geen veroordeling van volledige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv gevorderd. Dat heeft zij voor het eerst gedaan bij memorie van antwoord in incidenteel appel. Het gaat hier wat betreft het principale appel om een eisvermeerdering, die gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde arresten van de Hoge Raad te laat is ingediend. Nu bovendien de overgelegde specificatie en de bewijsstukken van de kosten gemaakt voor 20 oktober 2009 buiten beschouwing zullen worden gelaten, omdat deze stukken niet tijdig voor het pleidooi zijn ingediend en geen specificatie is ingediend van kosten na 20 oktober 2009, zal het hof de kosten begroten volgens het standaard liquidatietarief.

Zaaknummer: 105.005.534/01

12

Beslissing

Het gerechtshof:

In principaal beroep:

vernietigt het tussen partijen op 2 augustus 2006 gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, voor zover in conventie gewezen

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- beveelt Serboucom binnen zes maanden na betekening van dit arrest ieder gebruik van de hiervoor in rechtsoverweging 5 afgebeelde (in blauw en geel uitgevoerde) logo's en andere als merk gebruikte, in blauw en geel uitgevoerde, tekens die op verwarringwekkende wijze met de hiervoor in rechtsoverweging 3 afgebeelde IKEA-merken overeenstemmen, te staken en gestaakt te houden

- a. in alle lidstaten van de Europese Unie, voor zover het betreft de inbreuk op voormelde IKEA-Gemeenschapsmerken en/of
- b. in de Benelux, voor zover het betreft de inbreuk op voormelde IKEA-Benelux-merken;

zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor iedere overtreding van het hiervoor genoemde bevel of - naar keuze van IKEA - voor elke dag of gedeelte van een dag waarop de overtreding voortduurt;

- beveelt Serboucom binnen één maand na betekening van dit arrest al haar huidige franchisenemers aan te schrijven met de mededeling dat de thans gevoerde MULTIMATE-logo's inbreuk maken op de merkrechten van Inter IKEA en dat zij het gebruik van deze logo's binnen vijf maanden na de brief dienen te staken en gestaakt te houden, waarbij kopieën van de brieven zullen worden toegezonden aan de advocaat van IKEA, mr. G.S.P. Vos, zulks op straffe van een dwangsom van € 1000,-- voor elke dag of gedeelte van een dag waarop in strijd met dit bevel wordt gehandeld;

- veroordeelt Serboucom tot vergoeding van de door IKEA ten gevolge van de onderhavige merkinbreuk(en) geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

- veroordeelt Serboucom in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie, tot op heden aan de zijde van IKEA begroot op € 311,40 aan verschotten en € 1.808,-- aan salaris voor de procureur;

- wijst af het meer of anders gevorderde;

veroordeelt Serboucom in de kosten van de procedure in principaal hoger beroep, tot op heden aan de zijde van IKEA begroot op € 367,32 aan verschotten en € 2.682,-- aan salaris voor de advocaat;

Zaaknummer: 105.005.534/01

13

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

in incidenteel hoger beroep

bekrachtigt het tussen partijen op 2 augustus 2006 gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, voor zover in reconventie gewezen;

veroordeelt Serboucom in de kosten van de procedure in incidenteel hoger beroep, tot op heden aan de zijde van IKEA begroot op € 1.341,- aan slaris van de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking en G.J. Heevel en S.N. Vlaar; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 januari 2010 in aanwezigheid van de griffier.

