

IN NAAM DER KONINGIN !

P/MV

vonnis 2 november 2006

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING VONNIS

in de zaak met nummers 352809 / KG 06-1730 P van:

- 1. de vennootschap naar vreemd recht ALRANE INVENTING AG,
gevestigd te Vaduz, (Liechtenstein),
- 2. de vennootschap naar vreemd recht DIASEC SOVILLA S.A.,
gevestigd te Cossonay-Ville (Zwitserland),
- 3. de vennootschap onder firma V.O.F. WILCOVAK,
gevestigd te Hoogeveen,

✓ eiseressen bij dagvaarding van 12 oktober 2006,
procureur mr. S.V. Rutgers,

tegen:

Guido WELSING, handelend onder de naam Welsing International Products en handelend
onder de naam Dutch Museum Amsterdam,
wonende te Amsterdam,
gedaagde,
procureur mr. B.V. Vogel.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 20 oktober 2006 hebben eiseressen, verder ook te noemen Alrane,
Diasec Sovilla en Wilcovak, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit
vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen Welsing, heeft verweer gevoerd
met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen
verzocht vonnis te wijzen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.
 - a. Alrane is merkhouder van het woordmerk Diasec voor de landen Zwitserland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. Op 7 augustus 1972 heeft een internationale registratie plaatsgevonden in klasse 20. Op 29 augustus 2006 is het woordmerk Diasec door Diasec Sovilla geregistreerd in de klassen 1 en 20 voor goederen en 37 voor diensten. Diasec Sovilla is gelieerd aan Alrane. Het merk Diasec wordt gebruikt voor het verlijmen van plexi op foto's met gebruikmaking van speciaal daarvoor ontwikkelde, slechts bij de merkhouder bekende primer en lijm.
 - b. Alrane houdt zich bezig met het beheer van de rechten op het merk Diasec en op een geöctrooieerde uitvinding, te weten een methode om fotoafdrukken te bewaren. Het octrooi is in 1992 vervallen. Exploitatie van methode én merk vindt plaats door middel van een netwerk van licentienemers. Wilcovak is uit hoofde van een licentiecontract met Alrane sinds 1982 exclusief licentienemer in Nederland. Eiseressen beschikken over de domeinnamen www.diasec.nl en www.diasec.eu.
 - c. Welsing verkoopt vergelijkbare producten, vervaardigd volgens een vergelijkbare methode als Diasec, zij het met gebruikmaking van een andere primer en een andere lijm. Welsing exploiteert websites met de domeinnamen www.plexiphoto.nl, www.plexiphoto.com, www.dutchmuseumshop.nl, www.dutchmuseumshop.com, www.diasec.com, www.diasec.us en www.plexificeren.com.
 - d. Op 19 juni 2006 is Welsing namens Alrane gesommeerd inbreuk op het woordmerk Diasec te staken en de domeinnamen www.diasec.com en www.diasec.us over te dragen aan Alrane.
2. Thans vorderen eiseressen om Welsing op straffe van dwangsommen te veroordelen om ieder gebruik van het merk Diasec te staken en gestaakt te houden alsmede hem te veroordelen de onder 1d genoemde domeinnamen over te dragen. Verder vorderen zij de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv vast te stellen op zes maanden en Welsing te veroordelen in de volledige kosten van dit geding conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
3. Zij stellen hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. Zowel de specifieke methode als de producten die voortkomen uit die methode worden aangeduid met het merk Diasec. Het merk Diasec heeft grote bekendheid, onder meer bij professionele fotografen. Welsing verkoopt vergelijkbare producten, vervaardigd volgens een

vergelijkbare, maar niet dezelfde methode, onder meer via zijn websites. Hij richt zich hierbij voornamelijk op de Nederlandse markt. Hij maakt inbreuk op de merkrechten van Alrane en Diasec Sovilla en op de licentierechten van Wilcovak. Het merk Diasec is namelijk herhaaldelijk opgenomen in de teksten en meta-tags van zijn websites. Op deze websites stelt Welsing merkhouders te zijn van het merk Diasec én dat het merk internationaal een soortnaam is. Het gebruik van het merk Diasec op de websites en in de meta-tags leidt ertoe dat potentiële klanten die op zoek zijn naar Diasec via zoekmachines als Google bij Welsing terecht komen. Hierdoor ontstaat verwarring bij het publiek over de herkomst van de door Welsing aangeboden waren.

Registratie van de onder 1d genoemde domeinnamen is te kwader trouw geschied, aangezien Welsing volledig op de hoogte was van de rechten van eiseressen.

Aanmaningen van (de advocaat van) Wilcovak om merkinbreuk te staken en de domeinnamen over te dragen, hebben niet tot resultaat geleid. Welsing profiteert van de zorgvuldig opgebouwde merknaam Diasec, waardoor tevens sprake is van oneerlijke mededinging.

De stelling van Welsing dat Diasec internationaal is geworden tot soortnaam en dat de merkrechten daardoor zouden zijn vervallen, wordt door eiseressen nadrukkelijk bestreden. In Nederland is er naast Wilcovak slechts één andere aanbieder van soortgelijke producten, te weten de firma Dekla. Deze firma gebruikt nimmer het merk Diasec, maar de term plexificeren. Verder worden de termen plexen, plexiprint of pleximontage gebruikt en internationaal de termen face-mounting photographs, face-mounting of Acryl-Versiegelung. Als andere firma's al de naam Diasec gebruiken dan treedt Alrane hiertegen tot op heden succesvol op (zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk). Welsing heeft verder Diasec als merknaam in de VS laten registreren, hetgeen strijdig is met zijn stelling dat Diasec tot soortnaam zou zijn geworden. Ook gebruikt Welsing op zijn websites het teken ^R achter het woord Diasec om aan te geven dat het een 'registered trademark' betreft.

4. Welsing heeft tegen de vorderingen – samengevat weergegeven – allereerst aangevoerd dat eiseressen geen spoedeisend belang hebben aangezien hij al sinds 2000 gebruik maakt van vier van zijn websites, eiseressen zich al in april 2005 tot hem hebben gewend en de eerste sommatie van de raadsman van eiseressen dateert van 23 juni 2005. Vervolgens voert hij aan dat een methode – waarover eiseressen spreken – hooguit kan worden beschermd door middel van een octrooi, niet door middel van een merk. Eiseressen hadden ook octrooi, maar dit is verlopen. Iedereen – dus ook Welsing – mag dan ook de methode toepassen. Door product en methode beide met Diasec aan te duiden hebben eiseressen zelf bewerkstelligd dat Diasec is geworden tot soortnaam. Door het inroepen van een merkrecht, wordt het woord Diasec ten onrechte gemonopoliseerd, terwijl het exclusieve gebruiksrecht op die methode al lang niet meer bestaat en er internationaal geen andere aanduiding van die methode bestaat. Uit een aantal door Welsing overgelegde wetenschappelijke artikelen blijkt dat Diasec een soortnaam is geworden. Uit stukken

afkomstig van de Belgische licentienemer (Authentic) blijkt dat ook zij de verschillende benamingen (Diasec en plexificeren) door elkaar gebruikt.

Subsidiar voert Welsing het verweer dat hij een geldige reden heeft voor het gebruik van het woord Diasec, als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), omdat Diasec nu eenmaal de vaste term is in de relevante markt, zeker internationaal. Welsing gebruikt het woord ook niet op een meer dan noodzakelijke wijze en zeker niet als merk. De websites www.diasec.com en www.dias.es.us zijn niet gericht op het publiek in de Benelux. De websites zijn tegenwoordig alleen nog maar in het Engels en Japans gesteld. Alleen daarom al kan het gebruik van het woord Diasec op deze sites niet als merkinbreuk worden aangemerkt.

Over de vordering tot overdracht van de twee domeinnamen voert Welsing aan dat hij het merk Diasec in de VS heeft geregistreerd en dat hij dus een geldige reden heeft om door middel van de twee websites zijn internationale klanten te bereiken. De sites richten zich niet op het gebied waar eiseressen merkbescherming pretenderen (zij ontplooiën immers geen activiteiten op de Amerikaanse en Aziatische markt). Er is dan ook geen sprake van een registratie te kwader trouw van die domeinnamen. Overigens levert merkinbreuk geen juridische grondslag op voor overdracht van de domeinnamen.

De vordering tot betaling van de volledige proceskosten kan niet worden toegewezen, aangezien eiseressen hebben nagelaten die vordering te specificeren.

Beoordeling van het geschil:

5. Aangezien Welsing woonachtig is in Amsterdam is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen (artikel 4.6 lid 3 BVIE).
6. De vorderingen zijn naar hun aard spoedeisend. Dat eiseressen eerder tegen Welsing hadden kunnen optreden, doet aan de spoedeisendheid, die naar dit moment beoordeeld moet worden, niet af.
7. Uitgangspunt in dit geding zijn de merkinschrijvingen van Alrane en Diasec Sovilla. In artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is – kort gezegd – bepaald dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard voor zover het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. In een procedure zal degene die zich op verval van het merk beroept de verwording tot soortnaam moeten stellen en moeten bewijzen dat het merk in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar of dienst is geworden. Binnen de grenzen van dit kort geding is Welsing er onvoldoende in geslaagd aannemelijk te maken dat Diasec tot een soortnaam is verworden. Weliswaar heeft hij een aantal producties in het geding gebracht waaruit dit zou moeten blijken, maar hiertegenover is door eiseressen – onweersproken – gesteld dat in Nederland slechts één andere firma volgens hetzelfde procedé werkt en dat die firma de term plexificeren

gebruikt. Verder is hiertegenover door eiseressen gesteld dat er nationaal en internationaal verschillende termen worden gebruikt en dat zij eerder (met succes) zijn opgetreden tegen gebruik van het woord Diasec als merk. Niet aannemelijk is derhalve dat Diasec tot soortnaam verworden is door toedoen of nalaten van hetzij Alrane, hetzij Diasec Sovilla. Er moet dan ook worden uitgegaan van geldige merken.

8. In artikel 2.20 BVIE is opgenomen wanneer een merkhouder het gebruik van een teken door een ander kan verbieden. In dit geval doen eiseressen terecht een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE aangezien hier sprake is van een teken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Dat Welsing bij het verlenen van die diensten van andere grondstoffen gebruik maakt, doet hier niet aan af. Welsing gebruikt het teken op praktisch al zijn websites. Dit heeft tot gevolg dat de vordering die er op ziet Welsing te veroordelen merkinbreuk te staken toewijsbaar is. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. De termijn waarbinnen Welsing aan de veroordeling zal moeten voldoen zal op één week worden gesteld. Overigens betekent toewijzing van deze vordering niet dat Welsing niet meer volgens de Diasec-methode mag werken. Het octrooi op die werkwijze is immers vervallen. Welsing mag alleen het teken Diasec niet langer gebruiken voor de door hem verleende diensten. Het verweer van Welsing dat hier sprake is van een geldige reden staat niet aan toewijzing van de vordering in de weg. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt voorshands niet dat het woord Diasec de enige manier is waarop de betreffende werkwijze kan worden aangeduid.
9. Het exploiteren van de website www.diasec.com door Welsing wordt als merkinbreuk aangemerkt aangezien het teken in de naam van die website voorkomt en de tekst van die website, althans tot voor kort, mede in het Nederlands was opgesteld, zodat die website voorshands geacht kan worden zich te richten op de Benelux. Dat die Nederlandse tekst onlangs, na het uitbrengen van de dagvaarding, is verwijderd en vervangen door Engelse en Japanse teksten doet hieraan niet af. Dit is onvoldoende om aan te nemen dat die website zich thans niet meer op Nederland of de Benelux zou richten. Welsing zal daarom worden veroordeeld deze website uit de lucht te halen in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure. Gebruikers van het internet die deze domeinnaam intypen mogen evenmin worden doorgeleid naar een andere website van Welsing. Ook hier zullen de dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd en zal de termijn op één week worden gesteld. In de gegeven omstandigheden voert het te ver om Welsing, bij wijze van voorlopige voorziening, te veroordelen de website aan eiseressen over te dragen. Hierover zal de bodemrechter moeten oordelen.
10. Verder is gebleken dat Welsing in de VS het merk Diasec heeft gedeponeerd. Of dit een rechtsgeldig depot is, is hier niet aan de orde. Nu ervan wordt uitgegaan dat de website www.diasec.us zich richt op de Amerikaanse markt en eiseressen ter zitting hebben

verklaard deze markt niet te (willen) bedienen, is er voorshands onvoldoende aanleiding Welsing te veroordelen deze domeinnaam uit de lucht te halen en aan eiseressen over te dragen. Wel dient Welsing ervoor zorg te dragen dat deze website niet in de Benelux te zien is of opgeroepen kan worden of dat bezoekers van deze website worden doorgeleid naar een andere website van Welsing. Nu dit als het mindere in de vordering wordt begrepen, zal de vordering aldus worden toegewezen.

11. Overeenkomstig de vordering zal de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv op zes maanden worden gesteld, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.
12. Welsing zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Eiseressen hebben in dit verband een beroep gedaan op artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Een vordering tot vergoeding van alle gemaakte kosten moet worden aangemerkt als een geldvordering. Een geldvordering is in kort geding alleen toegewezen, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure eveneens zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht. Aangezien eiseressen hun kosten niet hebben gespecificeerd of op andere wijze onderbouwd en Welsing de omvang daarvan heeft betwist, kan niet worden beoordeeld of deze kosten voldoen aan het criterium van “redelijke en evenredige kosten” als bedoeld in de genoemde richtlijn. Dit betekent dat de vordering niet voldoet aan de eisen voor toewijzing van een geldvordering in kort geding en dus zal worden afgewezen. De kosten zullen dan ook worden berekend volgens het liquidatietarief.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Veroordeelt Welsing om binnen één week na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het merk Diasec te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor elke dag of deel daarvan dat hij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen met een maximum van € 100.000,-.
2. Veroordeelt Welsing om binnen één week na betekening van dit vonnis de exploitatie van de website www.diasec.com te staken en gestaakt te houden en bezoekers van het internet ook niet op andere wijze naar een van zijn websites te leiden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor elke dag of deel daarvan dat hij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen met een maximum van € 100.000,-.

3. Veroordeelt Welsing ervoor zorg te dragen dat vanaf één week na de betekening van dit vonnis de website www.diasec.us niet meer in de Benelux op te vragen is en dat bezoekers van internet ook niet via deze website naar een andere website van Welsing worden doorgeleid, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor elke dag of deel daarvan dat hij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen met een maximum van € 100.000,-.
4. Veroordeelt Welsing in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eiseressen begroot op:
 - € 84,87 aan exploitkosten,
 - € 248,- aan vastrecht en
 - € 816,- aan salaris procureur.
5. Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv op zes maanden te rekenen vanaf heden.
6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
7. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door de vice president mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter in kort geding in de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 2 november 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: *M*
i.o. BB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank te Amsterdam