In naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/691686 / KG ZA 20-950 MvW/MB

Vonnis in kort geding van 9 december 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
24MAN B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij dagvaarding van 27 oktober 2020,
advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

M ,
tevens handelend onder de naam **W**
wonende te Meppel,
gedaagde,
advocaat mr. M. Coops te Amsterdam.

Partijen zullen hierna 24Man en K worden genoemd.

1. De procedure

Ter zitting van 25 november 2020 heeft 24Man de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. K heeft verweer gevoerd.
Beide partijen hebben schriftelijke stukken en een pleitnota ingediend.
Vonnis is bepaald op heden.
Ter zitting waren aanwezig:
- aan de kant van 24Man: J. Cuper en M.C.M. Noordermeer, medewerkers van 24Man, en mr. Maatjes;
- aan de kant van K : K en mr. Coops.

2. De feiten

2.1. 24Man houdt zich bezig met het aanbieden en vermarkten van consumentenelektronica, meer in het bijzonder van magnetische waterontharders.

Zij biedt thans een waterontharder aan met de naam 'Amfa4000'. 24Man is actief onder (onder meer) de domeinnaam waterontharder.com.

2.2. K voert een onderneming gericht op de import en internetverkoop van waterontharders en is dus een concurrent van 24Man. K biedt magnetische waterontharders aan met de naam 'Aquamag7000' en 'Magiko5000'. K verhandelt zijn producten via internet, waarbij hij de volgende domeinnamen hanteert: waterontharderlease.nl, waterontkalkerkopen.nl, 123waterontkalker.nl, 123-waterontharders.nl, waterontharderskopen.nl, aqua-mag.nl en magiko5000.nl.

2.3. Volgens de verkopers zorgen magnetische waterontharders, door middel van de plaatsing van een magneet op de waterleiding, voor scheiding tussen de mineralen calcium en magnesium, waardoor kalkvorming in het water vermindert. Huishoudelijke apparaten zouden daardoor langer meegaan en het zou de smaak van het water ten goede komen.

2.4. Op 3 juli 2017 heeft 24Man de aanduiding 'Amfa4000' als woordmerk laten registreren in het Benelux merkenregister.

2.5. De bestuurder van 24Man (J) en het product Amfa4000 zijn dikwijls op televisie te zien in diverse woonprogramma's. Daarnaast wordt regelmatig voor Amfa4000 geadverteerd in landelijke magazines (glossy's).

2.6. K heeft ten behoeve van de Google advertenties voor zijn product de aanduiding Amfa4000 als 'Adword' (keyword) laten registreren. Dat wil zeggen dat als iemand als zoekwoord Amfa4000 intikt, op internet advertenties van K kunnen verschijnen.
Dit is gebeurd met de volgende advertenties, waarbij die in het (rode) kader niet van K afkomstig is en de andere dat wel zijn:

Advertentie · www.waterontharderlease.nl/amfa4000_test/aquamag7000 ▾

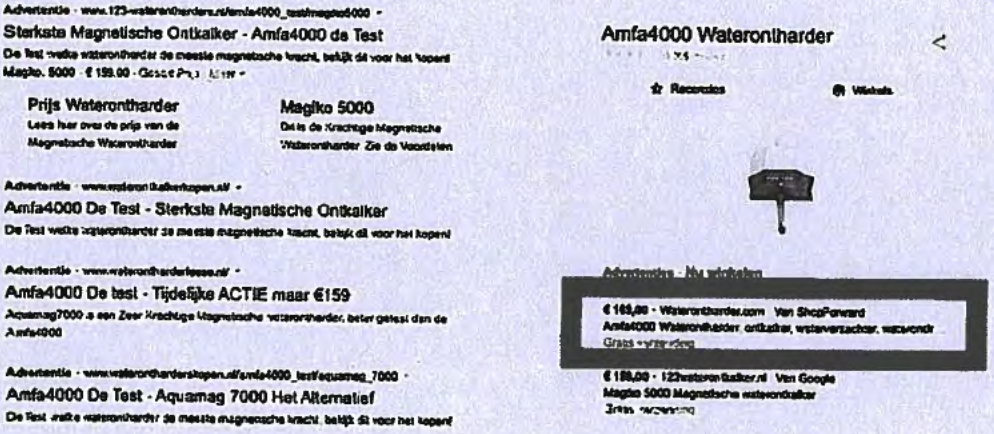
Amfa4000 VS Aquamag 7000, Test - Bekijk Dit voor Je Aankoop

De Test welke waterontharder de meeste magnetische kracht. bekijk dit voor het kopen!

Advertentie · www.waterontkalkerkopen.nl/ ▾

Amfa4000 Test met Aquamag 7000 - Bekijk Dit voor Je Aankoop

De Test welke waterontharder de meeste magnetische kracht. bekijk dit voor het kopen!



2.7. Op door K geëxploiteerde websites zijn testresultaten vermeld waarbij de Amfa4000 wordt vergeleken met producten van K , met name de Aquamag 7000. Als uitkomst van de test wordt vermeld:
"*De Aquamag7000 waterontharder is* ***meer dan twee keer zo krachtig en goedkoper*** *dan de Amfa4000.*
• *Aquamag 7000* ***€ 159****. Magnetische kracht:* ***3407.8 Gauss***
• *Amfa4000:* ***€ 169*** *Magnetische kracht:* ***1566.6 Gauss***"

2.8. Bij brief van 10 september 2020 heeft (de raadsvrouw van) 24Man K gesommeerd om – onder meer – ieder gebruik van het aan het merk Amfa4000 identiek of soortgelijk teken te staken en gestaakt te houden.

2.9. Bij brief van 14 september 2020 heeft (de gemachtigde van) K aan 24Man meegedeeld dat niet aan de sommatie zal worden voldaan, omdat volgens K geen sprake van merkinbreuk is, maar van toegestane vergelijkende reclame.

2.10. K heeft naar aanleiding van de sommatie de advertentietekst via Google aangepast. In een printje van zijn Gmail account van 14 september 2020 staat het volgende:
"*1 item van het type uitgebreide tekstadvertentie gewijzigd. Kop 1 is gewijzigd van: 'Amfa4000 De Test' in 'Amfa4000 VS Aquamag 7000. Test*"

3. Het geschil

3.1. 24Man vordert, samengevat, K te veroordelen om iedere inbreuk op de merkrechten van 24Man en ieder onrechtmatig handelen jegens 24Man, zoals omschreven in de dagvaarding, onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van K in de volledige proceskosten en in de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente daarover. Verder vordert 24Man om de termijn voor het instellen van een bodemprocedure te bepalen op zes maanden na de datum waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

3.2. K voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. K is evenals 24Man actief in Nederland, aangezien hij zijn producten aanbiedt en aanprijst via internet in de Nederlandse taal. Nu partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, is de Nederlandse rechter dan ook bevoegd kennis te nemen van de vorderingen (artikel 4.6 Beneluxverdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE).

Spoedeisend belang

4.2. Anders dan K heeft aangevoerd, heeft 24Man bij haar vorderingen een spoedeisend belang. De omstandigheid dat 24Man al op 14 mei 2020 een waterontharder bij K heeft besteld en dus al geruime tijd bekend is met K , doet daar niet aan af. De vraag naar het spoedeisend belang dient immers te worden beoordeeld naar de toestand ten tijde van dit kort geding. Als inbreuk wordt gepleegd op de merkrechten van 24Man, heeft zij er belang bij dat daaraan zo snel mogelijk een einde komt.

Merkinbreuk?

4.3. 24Man stelt dat K door het gebruik van de aanduiding Amfa4000 als adword en in haar advertenties, inbreuk maakt op haar merkrecht. 24Man beroept zich daarbij op artikel 2.20 lid 2 onder a en onder d van het BVIE. Uit dit artikel vloeit voort dat merkhouder een derde kan verhinderen gebruik te maken van het merk, indien deze derde dat merk gebruikt voor:
- dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
of als
- door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat 24Man de houder is van het woordmerk Amfa4000 en dat K dat merk als adword heeft geregistreerd bij Google.

4.5. Over het gebruik van het merk van een concurrent als adword is inmiddels al veel geprocedeerd. In de rechtspraak van het Hof van Justitie is uitgemaakt dat de

merkhouder gebruik van zijn merk als adword door een concurrent voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, niet zonder meer kan verbieden. Dat kan alleen wanneer dat gebruik één van de functies van het merk – waarvan de belangrijkste is de herkomstfunctie – aantast of kan aantasten.

4.6. Over aantasting van de herkomst(aanduidings)functie heeft het Hof van Justitie overwogen (Interflora):

"*44 Of de herkomstaanduidingsfunctie van een merk al dan niet wordt aangetast wanneer op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, aan internetgebruikers wordt getoond, hangt in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan deze functie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde (...). In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie (...) meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en wordt weergegeven wanneer het merk, als zoekwoord, ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten (...).*
45
Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet worden geoordeeld dat de herkomstaanduidingsfunctie van dat merk is aangetast. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden geconcludeerd dat afbreuk aan deze functie van het merk wordt gedaan (...)."

4.7. Partijen verschillen van mening over de vraag of de 'normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker' (de 'maatman') zich kan vergissen in de herkomst van de producten – K vindt van niet, 24Man van wel – wanneer hij Amfa4000 heeft ingetypt en dan bij de onder 2.6 genoemde advertenties uitkomt. Geoordeeld wordt dat dit niet het geval is, wanneer al in de kop van de advertenties, zoals weergegeven onder 2.6, zowel het merk Amfa4000 als de aanduiding Aquamag7000 wordt gebruikt. Dan is immers aanstonds duidelijk dat het gaat om twee verschillende producten, die met elkaar worden vergeleken. Als verder wordt geklikt wordt de test weergegeven, waarin een vergelijking tussen beide producten wordt gemaakt, waarbij niet de Amfa4000, maar de Aquamag7000 wordt aanbevolen. Het zal de 'maatman' eveneens duidelijk zijn dat dit product niet van de merkhouder afkomstig is, maar van de concurrent. Daarbij wordt in aanmerking

genomen dat, nu het online aankopen van producten algemeen gebruikelijk is geworden, bij de maatman bekend mag worden verondersteld dat bij het intypen van een merknaam ook advertenties van derden (concurrenten van de merkhouder) kunnen verschijnen. Ook het aantal malen dat de term Amfa4000 op de websites van K wordt genoemd (zo'n 30 x op elk van de afzonderlijke (6) websites), is niet dermate overmatig dat de consument daardoor niet meer zou begrijpen dat het gaat om een vergelijking van het product (Amfa4000) met dat van de concurrent/adverteerder (de Aquamag 7000) en/of zich makkelijk kan vergissen omtrent de herkomst van die producten.

4.8. Dit ligt anders voor advertenties van K waarin *alleen* het merk Amfa4000 in de kop voorkomt, wat bij één van de onder 2.6 weergegeven teksten het geval was. Dan is het immers niet op het eerste gezicht duidelijk dat het gaat om een vergelijking, wat kan doorwerken bij een verder bezoek aan de websites van K . K heeft dergelijke aanduidingen op 14 september 2020 echter naar aanleiding van de sommatie van 10 september 2020 direct laten wijzigen en er zijn geen aanwijzingen dat deze inmiddels nog (of weer) op internet te vinden zijn.

4.9. De conclusie is dat K het merk van 24Man dus niet gebruikt voor het verhandelen van zijn eigen producten (ter aanduiding van dezelfde waren of diensten), en dat onvoldoende aannemelijk is dat de maatman zich kan vergissen in de herkomst van het product tengevolge van de thans in omloop zijnde advertenties van K . Van merkinbreuk op grond van artikel 2:20 lid 2 onder a is dan ook geen sprake meer.

4.10. Ook merkinbreuk op grond van artikel 2:20 lid 2 onder d (zonder geldige reden, door gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk) is hier niet aan de orde. K heeft terecht aangevoerd dat voor het gebruik van het merk van Amfa4000 een geldige reden bestaat, nu hij een test heeft laten uitvoeren waarbij beide producten, de Amfa4000 en de Aquamag7000, met elkaar worden vergeleken. Er is geen andere mogelijkheid om het product aan te duiden dan met de naam daarvan. Dat K daarbij beoogt zijn eigen producten beter te verkopen, doet daar niet aan af. De consument zal de Aquamag als alternatief zien voor de Amfa4000. Dat is een vorm van concurrentie, die op zichzelf toelaatbaar is en niet als zodanig afbreuk doet aan de reputatie van het merk van 24Man, voor zover al van een 'reputatie' van dit merk sprake is. Dat 24Man de nodige investeringen heeft gepleegd om haar merk onder de aandacht te brengen van het publiek en dat K daarvan indirect ook profiteert is evenmin voldoende om van 'ongerechtvaardigd voordeel' te spreken. Dit is inherent aan vergelijkende reclame, als het product waarmee vergeleken wordt door investeringen (enige) bekendheid geniet.

Geoorloofde vergelijkende reclame?

4.11. De tweede grondslag waarop 24Man haar vorderingen heeft gestoeld is dat K niet voldoet aan de voorwaarden die volgens de wet aan vergelijkende reclame worden gesteld. Artikel 6:194a van het Burgerlijk Wetboek, dat daarop ziet, luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
"*1. 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.*
2. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:
a. niet misleidend of een misleidende handelspraktijk als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g is;
b. goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
c. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt;
d. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent;
e. niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
(...)
g. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;
(...)"

4.12. Volgens 24Man voldoet de vergelijking door K van de producten Amfa4000 en Aquamag 7000 niet aan de voorwaarden, omdat de vergelijking niet objectief en misleidend zou zijn. 24Man word daarin niet gevolgd, op grond van het volgende.

4.13. K heeft gesteld dat de waterontharder effect sorteert doordat via een op de waterleiding te plaatsen magneet calcium en magnesium worden gescheiden waardoor kalkvorming in het water wordt tegengegaan. 24Man heeft die stelling niet betwist.
Uit de tekst op de website van K blijkt dat de sterkte van de magneet van de Aquamag 7000 groter is dan die van de Amfa4000 en de prijs lager. De test is uitgevoerd met een zogenoemde "Gaussmeter" en de testresultaten zijn weergegeven zoals vermeld onder 2.7. 24Man heeft de geschiktheid van de Gaussmeter voor de meting van de kracht van de magneet niet betwist, noch de vermelde uitkomsten. Zij heeft wel gesteld dat niet alleen de kracht van de magneet, maar ook de (wijze van)

plaatsing daarvan op de waterleiding van belang is voor de vraag of de waterontharder effect sorteert, en hoeveel. Tegenover de betwisting daarvan door K , heeft zij haar stellingen in dit opzicht echter niet onderbouwd of nader toegelicht. Van de juistheid daarvan kan daarom niet worden uitgegaan, noch van de aanname dat dit ook bij de vergelijking betrokken zou moeten worden, of dat de vergelijking daardoor misleidend is. Een oneerlijk voordeel levert deze daarom ook niet op voor K en dat geen sprake zou zijn van een objectieve vergelijking gaat evenmin op. Nu ook mogelijke verwarring, zoals volgt uit het overwogene over een mogelijke merkinbreuk, niet aan de orde is, is aannemelijk dat de vergelijking aan de vereiste voorwaarden voldoet.

4.14. Ook overigens heeft 24Man niet aannemelijk gemaakt dat K zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen jegens haar.

4.15. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van 24Man worden afgewezen. Nu K naar aanleiding van de sommatie haar advertentie die consumenten mogelijk wel op het verkeerde been zou zetten heeft verwijderd, en 24Man daarvan pas tijdens de zitting van dit kort geding op de hoogte heeft gesteld, kan echter niet worden gezegd dat onnodig is gedagvaard. Daarin wordt aanleiding gezien om de proceskosten te compenseren, in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. compenseert de kosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 9 december 2020.

UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam

type: MB
coll: MA