

Rolnummer: KG 05/1225
Zaaknummer: 251068
Datum vonnis: 23 november 2005

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING
gewezen in de zaak rolnummer KG 05/1225

van:

- 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
ADVANCE AGRO PAPER B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
- 2. de vennootschap naar vreemd recht**
99 GROUP CENTER CO. LTD.,
gevestigd te Bangkok, Thailand,

eiseressen,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: mr. J.A.A. Oomens te Rotterdam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCHNEIDER PAPIER BENELUX B.V.,

gevestigd te De Meern,
gedaagde,

procureur: mr. H.C. Grootveld,

advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.

Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:

Eiseressen -hierna ook gezamenlijk aan te duiden als: Advance- hebben gedaagde - hierna ook: Schneider- doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 9 november 2005.

Ter zitting heeft de raadsman van Advance de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Schneider heeft verweer gevoerd bij monde van haar raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd.

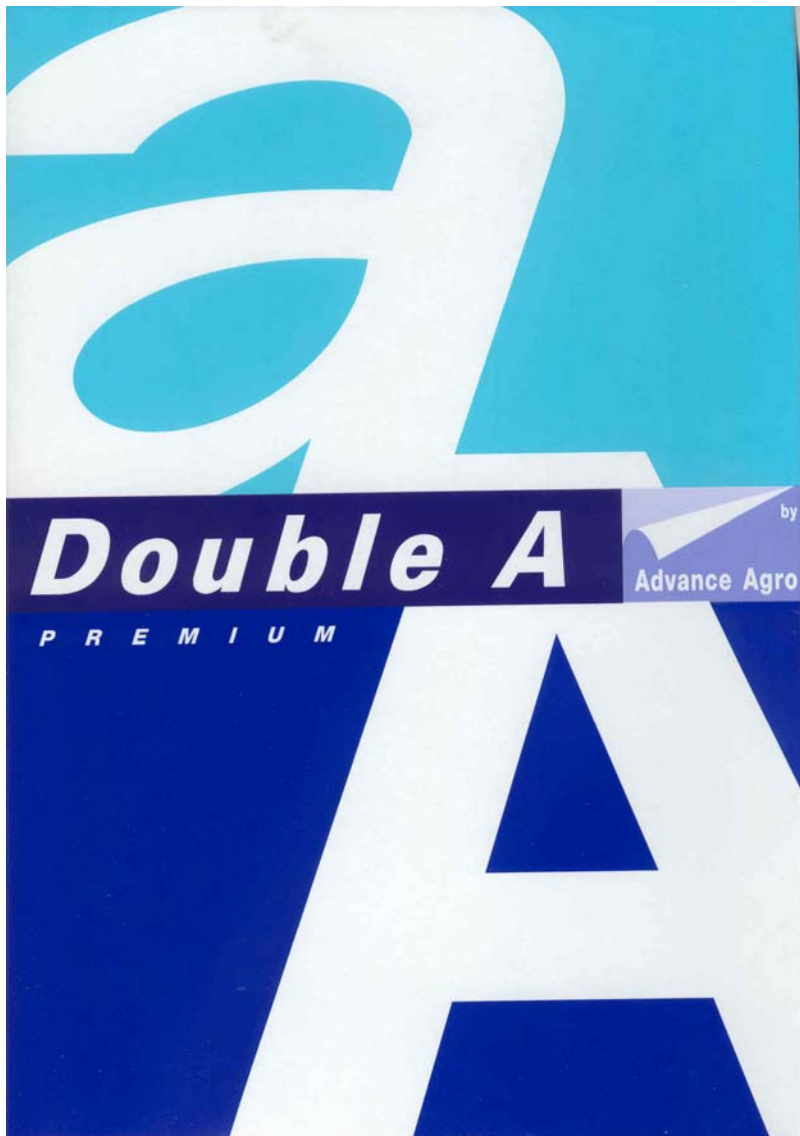
Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen.

Overwegingen ten aanzien van het recht:

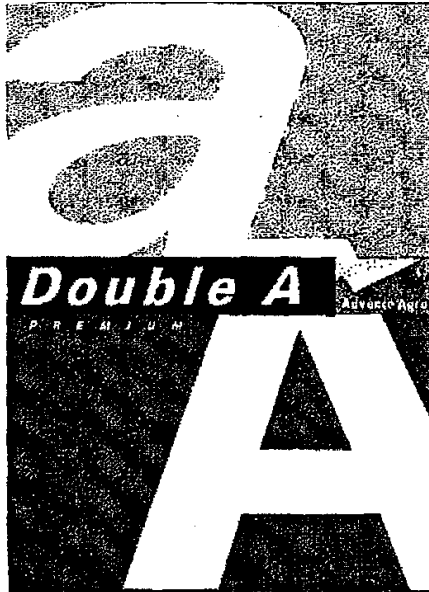
De feiten

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

- a. Advance is een onderneming die zich wereldwijd bezig houdt met import en wederverkoop van papier, meer in bijzonder kopieer- en printpapier.
- b. Advance brengt het door haar verhandelde kopieer- en printpapier in Europa alsmede in de Benelux op de markt onder de naam DOUBLE A, en wel in een verpakking waarop voormelde naam voorkomt en die verder is uitgevoerd in een combinatie van de kleuren turquoise en donkerblauw. Die verpakking ziet er als volgt uit:



- c. Eiseres sub 2 is houdster van het volgende (in grijs tinten gedeponeerde) Gemeenschapsmerk, op 23 januari 2003 ingeschreven voor (onder meer) papier:



- d. Advance heeft in de afgelopen jaren onder meer in Nederland op grote schaal reclame gemaakt voor haar product. In dat kader heeft zij ook een reclamefilm op televisie doen vertonen, waarin een dame figureert die in hurkzit op een kopieerapparaat plaatsneemt. Afbeeldingen uit die reclamefilm zijn hieronder opgenomen:

Lady on the Copier



- e. Een andere reclameuiting van Advance speelt in op de dubbele betekenis van het Engelse woord “jam”, te weten naast broodbeleg tevens de minder zoete ervaring van het vastlopen van papier in apparaten. In het kader van die reclamecampagne is onder meer de volgende advertentie verschenen:



Double A Paper is the smoothest
paper to go into and come out
of your photocopier.



- f. Schneider oefent onder meer de groothandel in papierwaren uit. Zij is gedurende vier jaren werkzaam geweest als distributeur in Nederland voor de producten van Advance, meer in het bijzonder voor het kopieerpapier onder de naam DOUBLE A, zoals hiervoor afgebeeld onder b.
- g. Advance heeft in december 2004 aan Schneider te kennen gegeven de relatie met Schneider voor wat betreft de distributie van DOUBLE A papier in Nederland en België op korte termijn te willen beëindigen. Schneider heeft aangegeven met een dergelijke beëindiging niet te kunnen instemmen.
- h. Na verdere onderhandelingen tussen partijen hebben zij uiteindelijk op 15 augustus 2005 een in de Engelse taal gestelde overeenkomst, genaamd “Settlement

Agreement” gesloten. In die overeenkomst is, zakelijk en onder meer, het volgende opgenomen:

- de distributieovereenkomst tussen partijen eindigt op 1 september 2005;
 - In verband met die beëindiging betaalt Advance aan Schneider op 1 september 2005 een bedrag van €300.000,--;
 - partijen zullen gezamenlijk de beëindiging van de distributieovereenkomst mededelen aan de klanten van Schneider;
 - Na betaling van de in de overeenkomst genoemde bedragen verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting terzake van alle verplichtingen hoe ook genaamd uit hoofde van de distributieovereenkomst.
- i. Advance heeft aan Schneider op 1 september 2005 het tussen partijen overeengekomen bedrag van €300.000,-- betaald.
- j. Partijen hebben per 1 september 2005 een persbericht doen uitgaan waarin het volgende is vermeld:

Advance Agro Paper en Schneider Papier Benelux slaan beiden nieuwe richting in

Advance Agro paper, de producent van Double A Paper, en Schneider Papier Benelux hebben gezamenlijk besloten de samenwerking te beëindigen per 1 september 2005. Beide partijen zullen zich toespitsen op de invulling van hun eigen strategie.

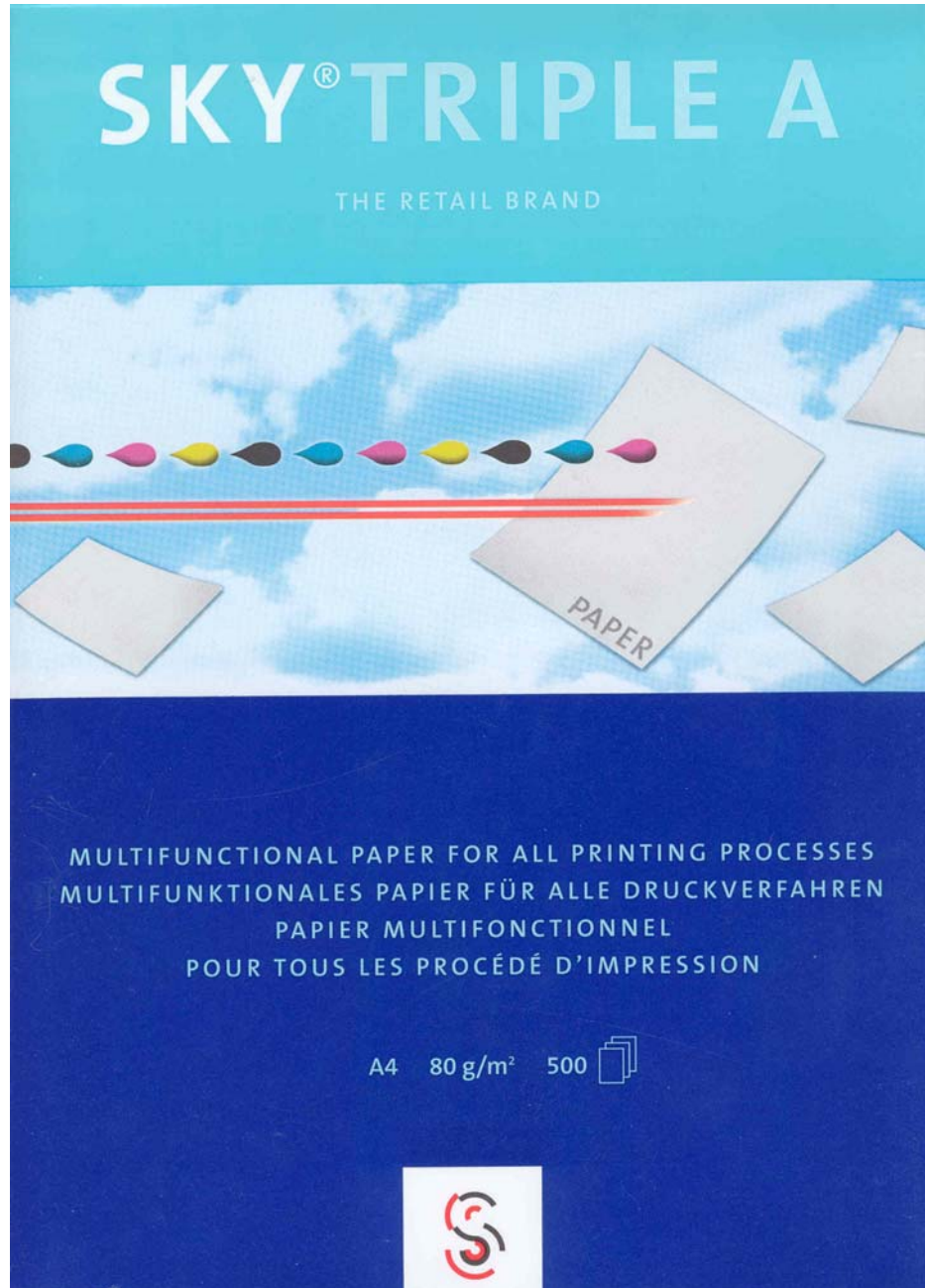
Advance Agro zal de verkoop van Double A Paper blijven ondersteunen met opvallende marketing campagnes, evenementen, promoties, winkelmaterialen en zelfs met op maat gemaakte acties voor de kantoorvakhandel en wederverkopers, om zo doende merkvoorkeur en vraag te genereren.

Schneider Papier Benelux zal zich vooral concentreren op de verkoop van eigen merken, met als speerpunt het allesomvattende SKY PAPER assortiment dat speciaal is ontwikkeld voor de kantoorvakhandel en wederverkopers.

- k. Schneider hanteerde ten tijde van het totstandkomen van de beëindigingsovereenkomst een huisstijl (zowel op haar website als in haar producten) waarin de kleur rood domineerde. De verpakking van het door haar onder de merknaam SKY verhandelde kopieerpapier was uitgevoerd in de kleur grijs en zag er als volgt uit:



1. Schneider heeft in september 2005 kopiëerpapier de markt gebracht onder de naam SKY TRIPLE A. De verpakking van dat papier is in de kleuren turquoise en donkelblauw uitgevoerd en ziet er als volgt uit:



- m. Kennelijk in het kader van een reclamecampagne voor het TRIPLE A papier heeft Schneider aan haar klanten een drietal elkaar opvolgende kaarten gezonden waarop dames staan afgebeeld die zich op en/of in de nabijheid van een kopieerapparaat bevinden. Die kaarten zien er als volgt uit:



- n. Schneider heeft verder aan een aantal relaties een potje jam doen toekomen voorzien van het volgende etiket:



De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2. Advance vordert dat het de voorzieningenrechter behage:

- (1) Schneider te verbieden kopieerpapier, printpapier en andere papierproducten te hebben, verkopen, leveren of aan te bieden, voorzien van de uitmonstering als weergegeven in de door Advance overgelegde productie 11 dan wel enige andere uitmonstering waarin het woordbestanddeel TRIPLE A, of de kleuren-combinatie en -verdeling van DOUBLE A vertoont of daarmee overeenstemmende combinatie en/of verdeling, dan wel enige andere uitmonstering die met de kenmerkende DOUBLE A uitmonstering overeenstemt.
- (2) Schneider te verbieden zich op (één van) haar website(s), in reclame en/of in enige uiting in verband met papierproducten en de verkoop daarvan, gebruik te maken van de aanduiding TRIPLE A, al of niet zelfstandig of als deel van enige aanduiding, en/of van de kleuren-combinatie turquoise, blauw en wit of enige andere met de DOUBLE A kleurencombinatie overeenstemmende kleurencombinatie.
- (3) Schneider te verbieden door het verstrekken of aanbieden van Jam, dan wel op enige andere wijze, aan te haken bij, dan wel toespeling te maken op Advance's NO JAM campagne.
- (4) Schneider te verbieden aan te haken aan de huisstijl, logo's en verpakkingen van Advance als ook om inbreuk te maken op het merk van 99 Group.
- (5) Schneider te gebieden om binnen 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis correcte opgave te doen van de gerealiseerde omzet in producten in inbreukmakende en aanhakende TRIPLE A verpakkingen onder opgave van hoeveelheid, prijs, naam en adres van de afnemer en van alle namen en adressen van potentiële afnemers aan wie aanbiedingen van TRIPLE A producten zijn gedaan.
- (6) Schneider te gebieden binnen 7 dagen na dagtekening haar voorraad TRIPLE A producten, verpakkingsmateriaal en promotiemateriaal ter vernietiging aan Advance en/of 99 Group af te geven.
- (7) Schneider te gelasten een voorschot te voldoen op de aan Advance en 99 Group te betalen schadevergoeding ten belope van €100.000,-, althans een bedrag als de Voorzieningenrechter in goede justitie passend zal achten.
- (8) Schneider te gelasten aan alle afnemers van TRIPLE A producten, zowel die hebben afgenomen als die zijn benaderd, te schrijven als volgt.

"Mijne Dames/Heren,

Wij hebben u recentelijk benaderd en producten aangeboden en/of geleverd uitgemonsterd in een turquoise-blauw-wit verpakking en voorzien van de aanduiding TRIPLE A.

De Voorzieningenrechter te Den Haag heeft bepaald dat wij aldus onrechtmatig hebben gehandeld jegens de leverancier van het bekende DOUBLE A papier, Advance Agro Paper B.V., en de houder van het woord/beeldmerk DOUBLE A.

Het bedrijfsmatig hebben, verkopen en. leveren van de door ons aldus geleverde producten vormt een inbreuk op genoemd merk en is onrechtmatig jegens Advance Agro Paper B. V.

en de merkhouders.

In verband daarmee verzoeken wij u om binnen 7 dagen de nog bij u aanwezige voorraad aan ons te retourneren. De door u betaalde prijs en alle door u te maken kosten zullen door ons na opgave omgaand worden vergoed.

SCHNEIDER PAPIER BENELUX B. V. "

Zulks onder toezending aan eiseressen van een verzendlijst waarop alle geadresseerden zijn vermeld.

- (9) Schneider te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €25.000,-- voor iedere overtreding van enige van de gegeven verboden en geboden en van €2.500,-- voor iedere dag dat Schneider, geheel of gedeeltelijk, niet aan de gegeven verboden en geboden voldoet.
- (10) Schneider te veroordelen in de kosten van dit geding.
- (11) De termijn waarop de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op 6 maanden.

3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Advance aan die vordering de stelling ten grondslag (samengevat) dat Schneider door het verhandelen van kopieerpapier in de uitmonstering als weergegeven onder 1 sub 1 inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van eiseres sub 2 en door die verhandeling en haar reclamecampagnes onrechtmatig handelt jegens Advance.

4. Schneider heeft tegen de vordering van Advance gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

Beoordeling van het geschil

Gemeenschapsmerk

5. Voorzover de vordering is gegrond op het Gemeenschapsmerk berust de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

6. Die vordering zal evenwel niet verder worden onderzocht - en is niet toewijsbaar - nu zij niet is geconcretiseerd en/of onderbouwd. Advance heeft immers noch bij dagvaarding noch ter terechtzitting aangegeven op welke bepaling van de Gemeenschapsmerkenverordening zij haar stelling grondt dat Schneider inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk.

Onrechtmatige daad

7. De overeenkomsten tussen de verpakking van het DOUBLE A papier van Advance en het TRIPLE A papier van Schneider zijn evident waar het gaat om de niet alledaagse en onderscheidende -ook niet elders op de betreffende markt voorkomende- combinatie van de kleuren turquoise en donkerblauw. Bovendien is er een duidelijke begripsmatige overeenstemming tussen de namen DOUBLE A en TRIPLE A. Alleen al deze factoren maken de punten van overeenstemming tussen de in het geding zijnde producten zo groot dat daar

door verwarring bij het in aanmerking komende publiek kan ontstaan. Die overeenstemming is bovendien zodanig dat op voorhand niet aannemelijk lijkt dat er toeval in het spel is.

8. Dat laatste blijkt ook inderdaad niet het geval te zijn. Op een daartoe strekkende vraag van de voorzieningenrechter ter terechtzitting heeft de directeur van Schneider erkend dat toeval geen rol heeft gespeeld bij de keuze van de (nieuwe) uitmonstering van het papier van Schneider en de daarvoor gekozen naam. Op een nadere vraag, inhoudende waarom voor een dergelijke uitvoering is gekozen terwijl de distributieovereenkomst ten einde was gekomen op basis van een overeenkomst waarbij partijen elkaar finale kwijting verleenden en een bedrag van €300.000,- is betaald, heeft de directeur van Schneider geantwoord dat genoemd bedrag allerminst de schade dekt die Schneider als gevolg van het eindigen van de distributieovereenkomst heeft geleden.

9. Een en ander levert het beeld op van een distributeur die, na het einde van een distributieovereenkomst op basis waarvan is afgerekend en finale kwijting is verleend, niettemin gaat aanhaken aan het product van haar voormalige leverancier, en waarbij dat aanhaken zich niet heeft beperkt tot het in hoge mate nabootsen van dat product, doch zich ook heeft uitgestrekt tot het imiteren van reclame-uitingen van de leverancier, in casu de televisiereclame met de op het kopieerapparaat gezeten dame en de reclame waarin het woord jam wordt gebruikt.

10. Voorshands oordelend is dit handelen van Schneider, die meer dan wie ook na het einde van de distributieovereenkomst afstand had behoren te houden van het product van Advance, onrechtmatig jegens Advance. Dat betekent dat de vorderingen van Advance die beogen aan dat onrechtmatig handelen een halt toe te roepen toewijsbaar zijn, zij het met enige beperkingen en modificaties zoals die zullen blijken uit het nader te formuleren dictum. De vordering die strekt tot een verbod op het verstrekken van potjes jam is niet toewijsbaar vanwege het beperkte soortelijk gewicht van het betreffende (onderdeel van het) onrechtmatig handelen van Schneider. Ook de nevenvordering die ziet op vernietiging van voorraden papier zal, als in kort geding te verstrekking, worden afgewezen.

11. De nevenvorderingen strekkende tot het doen van opgave en het doen uitgaan van een recall zijn, gelet op de ernst en omvang van het onrechtmatig handelen van Schneider, daarentegen wel toewijsbaar.

12. Hetzelfde geldt voor het gevorderde voorschot op schadevergoeding. Bij Schneider heeft, blijkens de uitlatingen van haar directeur ter terechtzitting, kennelijk de bedoeling voorgezet de zojuist gesloten beëindigingsovereenkomst -meer in het bijzonder voor wat betreft de daarbij overeengekomen finale kwijting- met voeten te treden door, aanhakend aan de bekendheid van het product van Advance, extra inkomsten te genereren ten detrimente van Advance. Nu zij op basis van die beëindigingsovereenkomst -naar valt aan te nemen: juist met het oog op die finale kwijting- een bedrag van €300.000,- heeft ontvangen komt het als voorschot op schadevergoeding door Advance gevorderde bedrag van €100.000,- geenszins bovenmatig voor.

13. Schneider zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.

14. Nu de vordering slechts op grond van onrechtmatige daad wordt toegewezen, is er geen aanleiding voor het vaststellen van een termijn waarbinnen een bodemprocedure dient te worden ingesteld.

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

VERBIEDT gedaagde om met ingang van een week na betekening van dit vonnis kopieerpapier, printpapier en andere papierproducten te verkopen, leveren of aan te bieden, voorzien van de uitmonstering als weergegeven in productie 11 van eiseressen en (in kleur) in r. o. 1 sub 1 van -de digitale versie van- dit vonnis;

VERBIEDT gedaagde om met ingang van een week na betekening van dit vonnis op welke wijze dan ook gebruik te maken van de aanduiding TRIPLE A en/of van de kleurencombinatie turquoise/donkerblauw voor het verkopen, leveren, of aanbieden van kopieerpapier, printpapier en andere papierproducten;

GEBIEDT gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis aan Advance opgave te doen van de gerealiseerde omzet in de producten in de bedoelde TRIPLE A-verpakking onder opgave van hoeveelheid, prijs, naam en adres van de afnemers;

GEBIEDT gedaagde om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan alle afnemers van TRIPLE A-producten een brief te schrijven met de volgende inhoud onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan de raadsman van Advance:

"Mijne Dames/Heren,

Wij hebben u recentelijk benaderd en producten geleverd uitgemonsterd in een turquoise-blauw-wit verpakking en voorzien van de aanduiding TRIPLE A.

De Voorzieningenrechter te Den Haag heeft bepaald dat wij aldus onrechtmatig hebben gehandeld jegens de leverancier van het DOUBLE A papier, Advance Agro Paper B.V.

In verband daarmee verzoeken wij u om binnen 7 dagen de nog bij u aanwezige voorraad aan ons te retourneren. De door u betaalde prijs en alle door u te maken kosten zullen door ons na opgave omgaand worden vergoed.

SCHNEIDER PAPIER BENELUX B. V. "

VEROORDEELT gedaagde tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van €10.000,-- voor iedere overtreding van enige van de voornoemde verboden en geboden en van €2.500,-- voor iedere dag, geheel of gedeeltelijk, dat gedaagde niet aan de gegeven verboden en geboden voldoet;

VEROORDEELT gedaagde om aan eiseressen tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van €100.000,-- ten titel van voorschot op schadevergoeding;

VEROORDEELT gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op €315,93 aan verschotten en €816,- aan procureurs-salaris;

WIJST AF het meer of anders gevorderde;

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 november 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.