

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 380699 / KG ZA 10-1438

Vonnis in kort geding van 4 februari 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEMPUR BENELUX B.V.,
gevestigd te Ede,
2. de vennootschap naar vreemd recht
DAN-FOAM APS,
gevestigd te Aarup, Denemarken,
eiseressen,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEDICOMFORT B.V.,
gevestigd te Tilburg,
gedaagde,
advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna ieder afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Tempur Benelux en Dan-Foam, gezamenlijk in enkelvoud als Tempur. Gedaagde zal worden aangeduid als Medicomfort. De zaak wordt voor Tempur behandeld door mr. J. Becker te Arnhem en voor Tempur door mr. Maatjes voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 9 december 2010;
 - de door Tempur overgelegde producties 1-17;
 - de door Medicomfort overgelegde conclusie van antwoord met producties 1- 4;
 - het door Tempur overgelegde proceskostenoverzicht;
 - het door Medicomfort overgelegde proceskostenoverzicht;
 - de mondelinge behandeling van 21 januari 2011 en de daarbij door partijen gehanteerde pleitnotities.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Tempur maakt onderdeel uit van een wereldwijd concern dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en verkoop van matrassen, hoofdkussens en aanverwante producten onder het merk TEMPUR.

2.2. Dan-Foam is houdster van de volgende merken (hierna gezamenlijk: de Tempur-merken):

2.2.1. het Benelux woordmerk TEMPUR, ingeschreven op 1 januari 1993 onder nummer 0516564 voor waren in de klasse 10, 20 en 27 ,

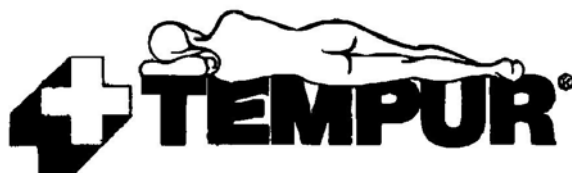
2.2.2. het Beneluxwoordmerk TEMPUR, ingeschreven op 1 januari 1994 onder nummer 0532326 voor waren in klasse 17, 20 en 22 ,

2.2.3. het Gemeenschapswoordmerk TEMPUR, ingeschreven op 13 juni 2001 onder nummer 001200179 voor waren in de klasse 10 en 20 ,

2.2.4. het hieronder weergegeven Beneluxbeeldmerk, ingeschreven op 1 mei 1994 onder nummer 536923 voor waren in de klasse 17, 20 en 22,

DFC ● TEMPUR

2.2.5. het hieronder weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven op 16 november 2000 onder nummer 001167923 voor waren in de klasse 10 en 20 .



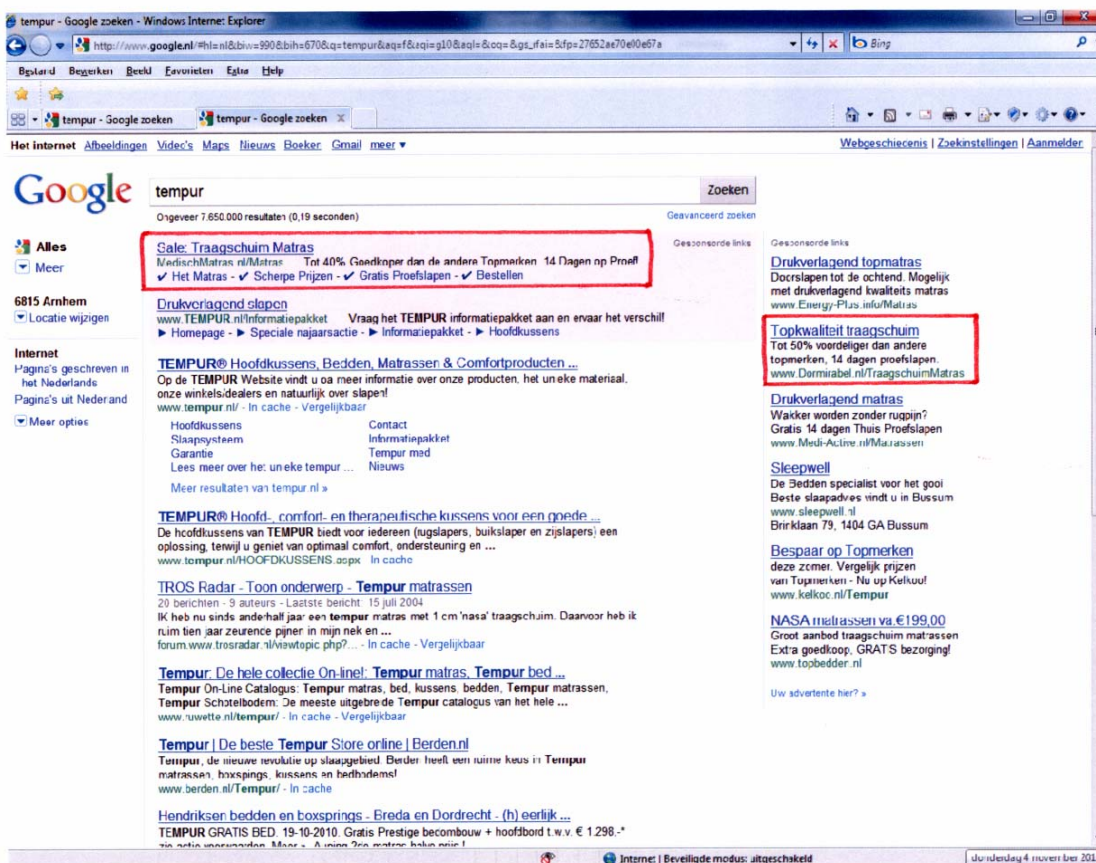
2.3. Tempur Benelux vertegenwoordigt het Tempur-concern in de Benelux en is licentiehouder met betrekking tot de Tempur-merken. Tempur Benelux heeft ook een volmacht van Dan-Foam gekregen om op te treden tegen inbreuken op de Tempur-merken in de Benelux.

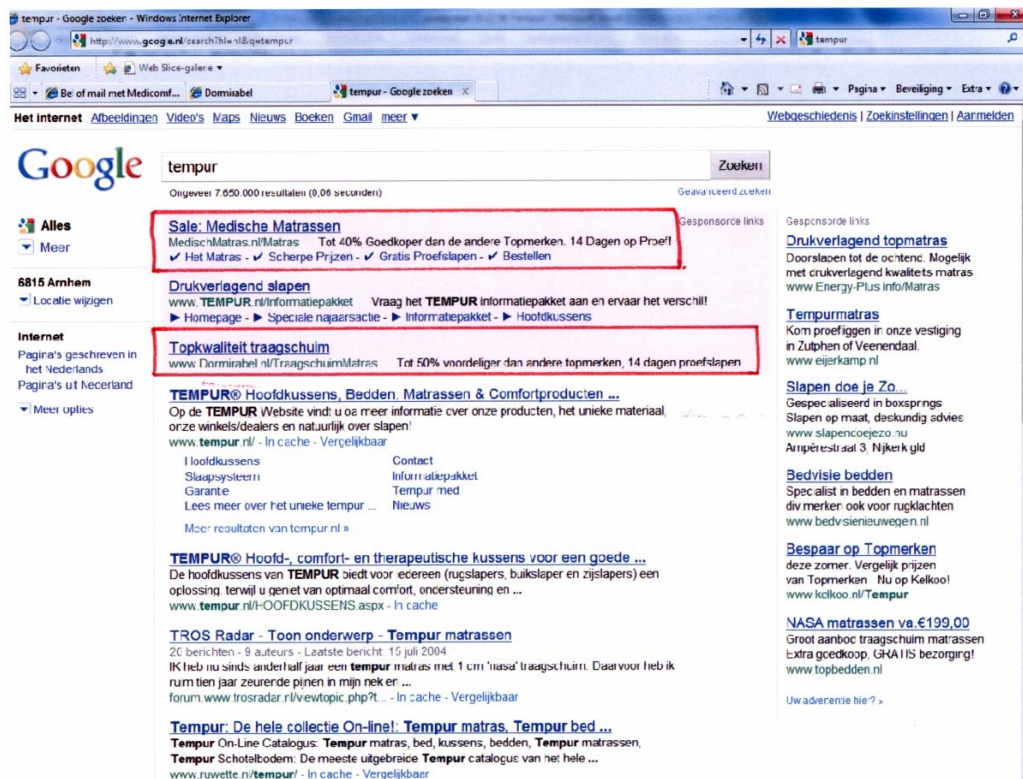
2.4. De producten van Tempur bevatten visco-elastisch polyurethaan materiaal, dat onder meer wordt aangeduid als “traagschuim”. Het materiaal heeft bijzondere drukverlagende eigenschappen. Daardoor worden matrassen van traagschuim in verscheidene ziekenhuizen gebruikt ter voorkoming van doorliggen. Ook wordt het slapen op deze matrassen wereldwijd door 30.000 medisch specialisten aangeraden ter verlichting van rug-, gewrichts- of nekklachten. Er is een medische tak van het Tempur-concern (‘TEMPUR-MED’) die specifiek de medische sector bedient.

2.5. Medicomfort is een Nederlandse onderneming, die eveneens traagschuimmatrassen, door haarzelf aangeduid als ‘medische matrassen’ en medische

hulpmiddelen verkoopt in onder meer Nederland. Zij presenteert haar producten op internet, via de websites onder de domeinnamen medischmatras.nl, dormirabel.nl en medicomfortmatras.nl.

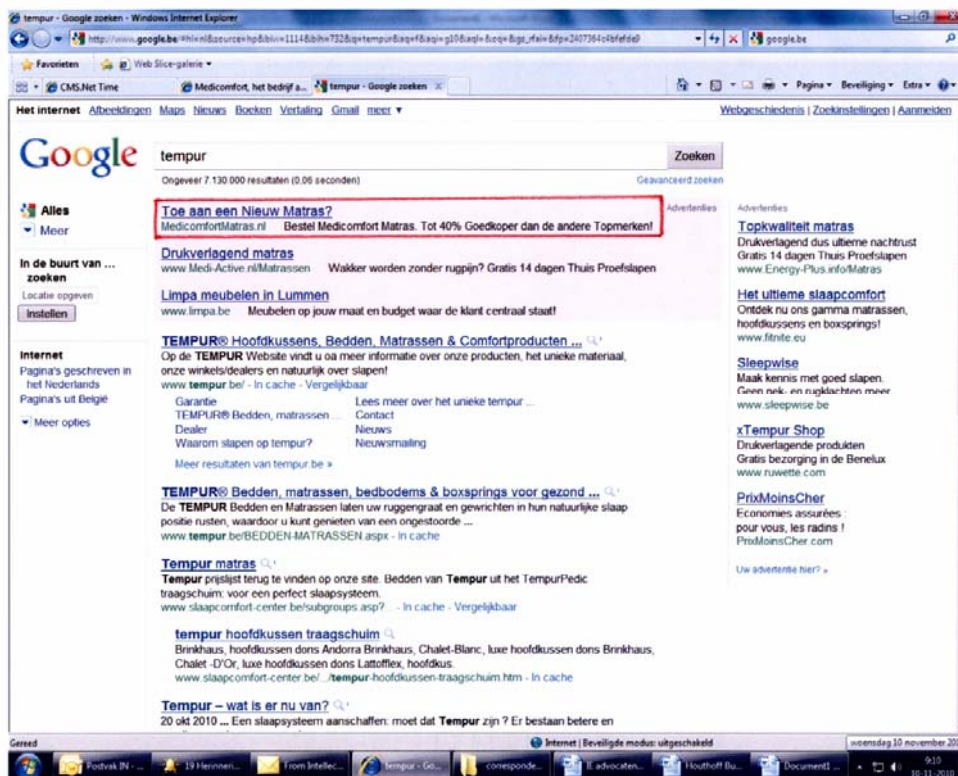
2.6. Medicomfort adverteert voor haar producten via de diensten van de zoekmachines Google, Ilse en Vinden.nl. Deze diensten houden in dat een internetbezoeker na invoering van een door Medicomfort geselecteerde zoekterm (hierna: Adword) een advertentie van Medicomfort te zien krijgt die wordt gepresenteerd naast de zogeheten natuurlijke zoekresultaten. Medicomfort gebruikt de zoekterm 'tempur' als Adword. Hieronder worden de advertenties van Medicomfort welke in het verleden zijn verschenen na invoering van het Adword in de zoekmachine van Google weergegeven. De rode omkadering is door de raadsman van Tempur aangebracht.





2.7. Tempur heeft Medicomfort bij brieven van 1 en 5 november 2010 gesommeerd het gebruik van het Adword 'tempur' te staken en gestaakt te houden. Bij brief van 9 november 2010 heeft Medicomfort toegezegd dat zij het teken 'tempur' niet meer in haar Adword campagne voor de websites medischmatras.nl en dormirabel.nl zou opnemen.

2.8. Vanaf 11 november 2010 heeft Medicomfort een nieuwe zoekmachineadvertentie gelanceerd met een link naar haar website www.medicomfortmatras.nl. Medicomfort gebruikt het teken 'tempur' als Adword en presenteert na invoering van dat Adword de advertentie die hieronder is weergegeven binnen het door de advocaat van Tempur toegevoegde rode kader.



2.9. Ten aanzien van de nieuwe advertentie heeft Tempur Medicomfort op 12 november 2010 opnieuw een sommatie gezonden. Aan deze sommatie heeft Tempur geen gehoor gegeven.

2.10. Medicomfort maakt tevens reclame voor haar producten door publicatie van een *banner* aan de zijkant van diverse websites. Hieronder wordt een internetpagina afgebeeld waarop rechts een *banner* van Medicomfort is te zien.



2.11. Op 20 december 2010 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank vonnis gewezen in een kort geding dat Tempur aanhangig had gemaakt in een zaak tegen een andere matrassenaanbieder, Energy+. In dat vonnis is onder meer bepaald dat de Adwordadvertentie van Energy+ niet voldeed aan de voorwaarden voor een rechtmatige vergelijkende reclame en merkgebruik omdat in de advertentie geen duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de producten van Energy+ en van Tempur.

2.12. Op 27 december 2010 heeft Medicomfort een onthoudingsverklaring getekend waarin zij verklaart het teken 'tempur' niet meer te zullen gebruiken in combinatie met de onder 2.6 weergegeven advertenties op straffe van een boete.

3. Het geschil

3.1. Tempur vordert - samengevat - een verbod op merkinbreuk en een verbod op anderszins onrechtmatig profiteren van de reputatie van de merken. Daarnaast vordert zij een overzicht van de gesteld onrechtmatige uitingen van Medicomfort en een rectificatie, alle vorderingen op straffe van een dwangsom en onder voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Tempur legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Medicomfort door het gebruik van het teken 'tempur' als Adword inbreuk maakt op de Tempur-merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, b of c Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 2.20 lid 1 sub a, b of c van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Daarnaast voert Tempur aan dat Medicomfort op ongeoorloofde wijze aanhaakt bij de producten/ onderscheidingstekens van Tempur en op ongeoorloofde wijze profiteert van de naamsbekendheid en de goede reputatie van de Tempur-merken.

3.2. Aanvankelijk had Tempur ook een verbod gevorderd op het gebruik van de Tempur-merken als metatag. Op 3 december 2010 heeft Medicomfort een onthoudingsverklaring getekend ten aanzien van het gebruik van het teken 'Tempur' als metatag. Ter zitting hebben partijen de inhoud van de onthoudingsverklaring aangescherpt. Naar aanleiding daarvan heeft Tempur haar vordering ten aanzien van het gebruik als metatag ingetrokken.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter te 's-Gravenhage is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze zijn gegrond op de Beneluxmerken van Tempur, omdat de gestelde inbreuk zich mede voordoet in het arrondissement 's-Gravenhage, nu de advertentie van Medicomfort gericht is op en wordt vertoond in heel Nederland, dus ook in het arrondissement 's-Gravenhage. Op grond van

artikel 96 aanhef en onder a j^o artikel 95 lid 1 GMVo j^o artikel 3 Uitvoeringswet is de voorzieningenrechter eveneens bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 102 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

spoedeisendheid

4.2. Gegeven de door Medicomfort naar voren gebrachte onthoudingsverklaring heeft Tempur geen voldoende spoedeisend belang meer bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de onder 2.6 weergegeven advertenties van Medicomfort. Tempur heeft ook niet gesteld dat zij daar nog belang bij heeft.

4.3. Ten aanzien van de in randnummer 2.8. opgenomen advertentie vloeit het spoedeisend belang bij het gevorderde verbod voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk op de Tempur-merken. De onderstaande beoordeling heeft betrekking op die advertentie.

vergelijkende reclame

4.4. De advertentie van Medicomfort moet voorshands worden aangemerkt als vergelijkende reclame in de zin van artikel 194a lid 1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). In die advertentie wordt immers reclame gemaakt voor de producten van Medicomfort, waarbij impliciet de producten van Tempur worden genoemd (vgl. v.zr. 's-Gravenhage 20 december 2010, *Tempur-Energy+*, b9 9300). De stelling van Tempur dat het motief van Medicomfort is gebruik te maken van de aanzuigende werking van de bekende Tempur-merken om het publiek naar haar eigen website te lokken, kan niet leiden tot een ander oordeel. Integendeel, die stelling toont aan dat ook in de visie van Tempur het publiek een verband zal leggen tussen de advertentie van Medicomfort en de merken van Tempur. Dat is naar voorlopig oordeel voldoende om te spreken van vergelijkende reclame.

4.5. Het voorgaande brengt mee dat het gebruik door Medicomfort van de Tempur-merken in het kader van de advertentie van Medicomfort geen inbreuk maakt op die merken als de advertentie voldoet aan de voorwaarden van artikel 6:194a lid 2 BW.

het vertonen van de advertentie: geen oneerlijk vertonen

4.6. Voorshands moet worden aangenomen dat – anders dan Tempur meent – het enkele feit dat de advertentie van Medicomfort verschijnt na invoering van de het Adword 'tempur', geen oneerlijk voordeel oplevert in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g en daarmee ook geen ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Dat het verschijnen van de advertentie na invoering van de een Adword een voordeel oplevert voor Medicomfort is niet beslissend (vgl. HvJ EG 23 februari 2006, C-59/05, *Siemens*, r.o. 25). Het uit het merkgebruik voortvloeiende voordeel is niet oneerlijk als het merkgebruik noodzakelijk is in het licht van de doelstelling van de regels voor vergelijkende reclame, te weten het voorlichten van de consument en het stimuleren van concurrentie. Naar voorlopig oordeel is het gebruik van een merk als Adword noodzakelijk voor een doeltreffende vergelijkende reclame op internet. Vergelijkende reclame kan namelijk alleen doeltreffend zijn als de reclame het publiek bereikt dat primair geïnteresseerd is in de producten van een

concurrent. Juist dat kan worden bewerkstelligd door een merk van een concurrent als Adword te gebruiken (vgl. vzr. 's-Gravenhage 20 december 2010, *Tempur-Energy+*, b9 9300). Dat er ook andere manieren zijn om vergelijkende reclame te maken, kan niet leiden tot een ander oordeel, alleen al omdat niet gesteld is dat die andere manieren even effectief zijn.

inhoud van de advertentie: geen oneerlijk voordeel

4.7. Voorts heeft Tempur zich op het standpunt gesteld dat de advertentie van Medicomfort een oneerlijk voordeel oplevert in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g BW omdat het publiek de reputatie van de producten van Tempur zal toeschrijven aan de producten van Medicomfort. Die *goodwill transfer* doet zich volgens Tempur voor omdat in de advertentie geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de producten van Medicomfort en de producten van Tempur. Dat betoog kan naar voorlopig oordeel niet slagen. In de advertenties wordt het aangeprezen “Medicomfort matras” immers uitdrukkelijk onderscheiden van en vergeleken met matrassen van “andere topmerken”, waaronder de impliciet genoemde matrassen van Tempur. Gegeven het feit dat de matrassen van Medicomfort duidelijk tegenover de matrassen van “andere topmerken” worden geplaatst, is de gestelde *goodwill transfer* voorshands onvoldoende aannemelijk.

4.8. Het feit dat Tempur niet uitdrukkelijk wordt genoemd in de advertentie van Medicomfort leidt – anders dan Tempur betoogt – niet tot een ander oordeel. Door het noemen van Tempur in plaats van, of in combinatie met de algemene aanduiding “andere topmerken” zou wellicht nog duidelijker worden dat de producten van Medicomfort tegenover de producten van Tempur worden geplaatst. Uit het voorgaande volgt echter dat de advertentie van Medicomfort dat al in voldoende mate doet.

4.9. In dit opzicht verschilt de advertentie van Medicomfort duidelijk van de advertenties van Energy+ waarvan in het eerdere vonnis, waarnaar Tempur verwijst, is geoordeeld dat ze een onrechtmatige vorm van vergelijkende reclame vormden (Vzr. 's-Gravenhage 20 december 2010, *Tempur-Energy+*, b9 9300). De advertenties van Energy+ noemden namelijk alleen de “topmatrassen” of “kwaliteitsmatrassen” waarvoor reclame werd gemaakt uitdrukkelijk, en plaatsen die matrassen niet uitdrukkelijk tegenover producten van derden. Mede vanwege dat gebrek aan onderscheid werd in de Energy+-zaak een *goodwill transfer* aannemelijk geacht. Dat gebrek doet zich in deze zaak niet voor.

4.10. Het betoog van Tempur dat ook in de advertenties van Medicomfort geen producten van verschillende merken tegenover elkaar worden geplaatst omdat het publiek het teken “Medicomfort” niet zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de matrassen is naar voorlopig oordeel ongegrond. Tempur voert in dit verband aan dat het teken Medicomfort een samentrekking is van de beschrijvende termen “medisch” en “comfort”. Dat gegeven brengt weliswaar mee dat het teken niet uitblinkt in inherent onderscheidend vermogen, maar het teken heeft naar voorlopig oordeel wel voldoende onderscheidend vermogen om in dit geval als herkomstaanduiding te worden opgevat, met name gezien de specifieke context waarin het wordt gebruikt. Het wordt immers gebruikt in een vergelijking met “andere topmerken”. Dat veronderstelt dat Medicomfort een (top)merk is en niet louter een beschrijving van kenmerken van de matrassen.

4.11. Het betoog van Tempur dat het publiek zal denken dat het teken Medicomfort verwijst naar Tempur is voorshands niet aannemelijk. Tempur voert in dit verband aan dat Tempur bekend staat om haar medische achtergrond en comfortabele matrassen. Uit het voorgaande oordeel dat het publiek het teken Medicomfort zal opvatten als herkomstaanduider volgt echter dat het publiek de als “Medicomfort matras” aangeduide producten juist zal onderscheiden van matrassen die onder andere, niet-overeenstemmende merken op de markt worden gebracht, zoals de TEMPUR-matrassen.

geen verwarring

4.12. Gegeven het voorgaande oordeel over het onderscheid dat in de advertentie wordt gemaakt tussen de matrassen van Medicomfort en de matrassen van “andere topmerken”, zoals Tempur, is het voor het publiek ook niet moeilijk, laat staan onmogelijk om de herkomst van de in de advertentie aangeboden matrassen vast te stellen. Dat brengt mee dat het beroep van Tempur op verwarring in de zin van de artikelen 6:194a lid 2 sub d BW, 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE niet kan slagen.

overige voorwaarden

4.13. Het betoog van Tempur dat de advertentie van Medicomfort niet zou voldoen aan de eisen van artikel 6:194a lid 2 sub a, b of c BW kan buiten beschouwing blijven omdat Tempur geen vordering heeft gebaseerd op deze grondslag.

4.14. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter op dat naar voorlopig oordeel in de advertentie wordt vergeleken op objectieve wijze, namelijk op de prijs, zodat is voldaan aan de voorwaarde van artikel 6:194a lid 2 sub c BW. Het door Tempur aangevoerde argument dat er geen sprake is van vergelijkbare producten omdat er een verschil in kwaliteit zou zijn, gaat niet op. Er worden goederen vergeleken die naar voorlopig oordeel in dezelfde behoefte voorzien en voor hetzelfde doel bestemd zijn, te weten matrassen van traagschuim. Aan de voorwaarde zoals gesteld in artikel 194a lid 2 sub b BW is dus eveneens voldaan. Het niet noemen van het gestelde kwaliteitsverschil in de advertentie brengt naar voorlopig oordeel ook niet mee dat er sprake is van misleiding in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub a BW. Om van misleiding te spreken zou naar voorlopig oordeel aannemelijk moeten zijn dat er sprake is van aanzienlijke verschillen in kwaliteit en dat het niet noemen van die verschillen in de advertentie de keuze van de koper merkbaar kan beïnvloeden. Dat er sprake is van aanzienlijke verschillen in kwaliteit heeft Tempur voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat de keuze van de consument merkbaar zal worden beïnvloed door het niet noemen van het kwaliteitsverschil is voorshands evenmin voldoende aannemelijk, mede gelet op het feit dat met de aanschaf van een (traagschuim)matras een dusdanig bedrag gemoeid is dat ervan kan worden uitgegaan dat de gemiddelde consument daarbij relatief omzichtig te werk gaat en niet beslist zonder de kwaliteit van de aangeboden matrassen te onderzoeken. Dat een consument aan wie op internet advertenties worden getoond niet omzichtig te werk zou gaan en altijd een laag aandachtsniveau heeft, volgt – anders dan Tempur meent – naar voorlopig oordeel niet uit het Google-arrest van het Hof van Justitie (HvJ EU 23 maart 2010, C-236-238/08, *Google France*).

banners

4.15. Ten aanzien van het gebruik van *banners*, ten slotte, heeft Medicomfort voldoende gemotiveerd bestreden dat die verschijnen als gevolg van gebruik van de merken van Tempur door Medicomfort. Ter zitting heeft Medicomfort uitgelegd dat wanneer de website van Medicomfort wordt bezocht, er *cookies* worden geïnstalleerd op de computer van degene die de website heeft bezocht. Bij het bezoek aan een andere website, die participeert in het gebruik van dergelijke manieren van reclame maken (waaronder vinden.nl en ilse.nl), zullen die *cookies* worden herkend en zal een advertentie van Medicomfort verschijnen als *banner*. De in productie 12 van Tempur afgebeelde *banner* van Medicomfort op de websites vinden.nl en ilse.nl is naar voorlopig oordeel dus niet het gevolg van gebruik van de Tempur-merken, maar van *cookies* die zijn geplaatst bij een eerder bezoek van de advocaat van Tempur aan de website van Medicomfort.

conclusie

4.16. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Medicomfort met de advertentie zoals omschreven in randnummer 2.8. voldoet aan de voorwaarden van vergelijkende reclame. Daarom kan er geen sprake zijn van merkinbreuk zoals bedoeld in de artikelen 9 GMVo en 2.20 BVIE. De vorderingen van Tempur moeten daarom worden afgewezen.

4.17. Tempur zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Het door Medicomfort opgegeven bedrag van €9.000,64 is niet bestreden en zal dus volledig worden toegewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen van Tempur af;
- 5.2. veroordeelt Tempur in de proceskosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Medicomfort begroot op €9.000,64;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 4 februari 2011.