

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 380445 / KG ZA 10-1425

Vonnis in kort geding van 20 december 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEMPUR BENELUX B.V.,
gevestigd te Ede,
2. de vennootschap naar vreemd recht
TEMPUR WORLD INC.,
gevestigd te Lexington, Kentucky, Verenigde Staten van Amerika,
3. de vennootschap naar vreemd recht
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL INC.,
gevestigd te Lexington, Kentucky, Verenigde Staten van Amerika,
4. de vennootschap naar vreemd recht
DAN-FOAM APS,
gevestigd te Aarup, Denemarken,
eiseressen,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THE ENERGY+ COMPANY B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. A.C.M. Alkema te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Tempur Benelux, Tempur World, Tempur-Pedic en Dan-Foam, en gezamenlijk als Tempur (in enkelvoud). Gedaagde zal Energy+ worden genoemd. De zaak is voor Tempur behandeld door mr. J. Becker te Arnhem en voor Energy+ door haar hiervoor genoemde advocaat.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 november 2010;
- de door Tempur overgelegde producties 1-23, en haar proceskostenoverzicht;
- de door Energy+ overgelegde akte houdende onthoudingsverklaring en producties 1-10;
- de mondelinge behandeling van 6 december 2010, de daarbij door partijen gehanteerde pleitnotities en de door Tempur overgelegde nadere producties 24-27.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Eiseressen maken 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 onder meer het Gemeenschapswoordmerk TEMPUR dat is ingeschreven op 13 juni 2001 onder nummer 001200179 voor onder meer matrassen, matten en kussens in klasse 10 en 20 (hierna ook: het Gemeenschapsmerk).

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

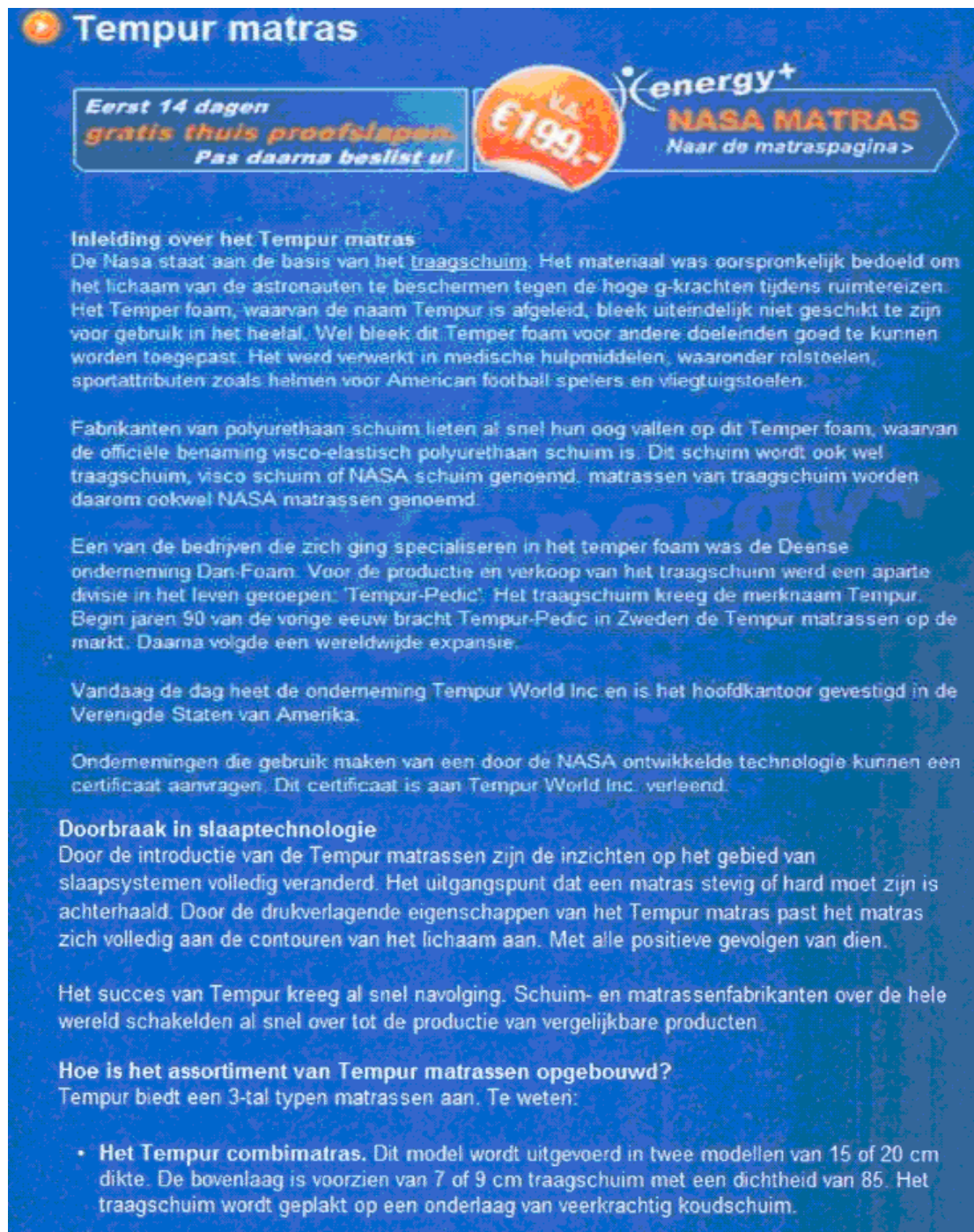
2.4. Tempur World en Tempur-Pedic maken en verspreiden reclamemateriaal voor het Tempur-concern.

2.5. De producten van Tempur bevatten visco-elastisch polyurethaan materiaal, dat onder meer wordt aangeduid als "traagschuim". Het materiaal heeft bijzondere drukverlagende eigenschappen. Het materiaal is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (hierna: NASA) om het zitcomfort en de bescherming tegen G-krachten te verbeteren in ruimteschepen. Tempur heeft het materiaal verder ontwikkeld en geschikt gemaakt voor toepassing in onder meer matrassen. De producten van Tempur zijn de enige matrassen en kussens op de markt die officieel door NASA zijn erkend.

2.6. Ook Energy+ houdt zich bezig met de verkoop van matrassen. Energy+ brengt haar producten op de markt onder de merken ENERGY+ en MEDI-ACTIVE. Ook de producten van Energy+ bevatten traagschuim.

2.7. Energy+ biedt haar producten aan via websites onder de domeinnamen energy-plus.info en medi-active.nl. Deze websites bevatten onder meer de volgende pagina's:

2.7.1. Een pagina met hierna gedeeltelijk weergegeven informatie over TEMPUR-producten:



Tempur matras

Eerst 14 dagen
gratis thuis proefslapen.
Pas daarna beslist u!

VAN
€199,-

Energy+
NASA MATRAS
Naar de matraspagina >

Inleiding over het Tempur matras
De Nasa staat aan de basis van het traagschuim. Het materiaal was oorspronkelijk bedoeld om het lichaam van de astronauten te beschermen tegen de hoge g-krachten tijdens ruimtereizen. Het Temper foam, waarvan de naam Tempur is afgeleid, bleek uiteindelijk niet geschikt te zijn voor gebruik in het heelal. Wel bleek dit Temper foam voor andere doeleinden goed te kunnen worden toegepast. Het werd verwerkt in medische hulpmiddelen, waaronder rolstoelen, sportattributen zoals helmen voor American football spelers en vliegtuigstoelen.

Fabrikanten van polyurethaan schuim lieten al snel hun oog vallen op dit Temper foam, waarvan de officiële benaming visco-elastisch polyurethaan schuim is. Dit schuim wordt ook wel traagschuim, visco schuim of NASA schuim genoemd. matrassen van traagschuim worden daarom ookwel NASA matrassen genoemd.

Een van de bedrijven die zich ging specialiseren in het temper foam was de Deense onderneming Dan-Foam. Voor de productie en verkoop van het traagschuim werd een aparte divisie in het leven geroepen: Tempur-Pedic. Het traagschuim kreeg de merknaam Tempur. Begin jaren 90 van de vorige eeuw bracht Tempur-Pedic in Zweden de Tempur matrassen op de markt. Daarna volgde een wereldwijde expansie.

Vandaag de dag heet de onderneming Tempur World Inc en is het hoofdkantoor gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

Ondernemingen die gebruik maken van een door de NASA ontwikkelde technologie kunnen een certificaat aanvragen. Dit certificaat is aan Tempur World Inc. verleend.

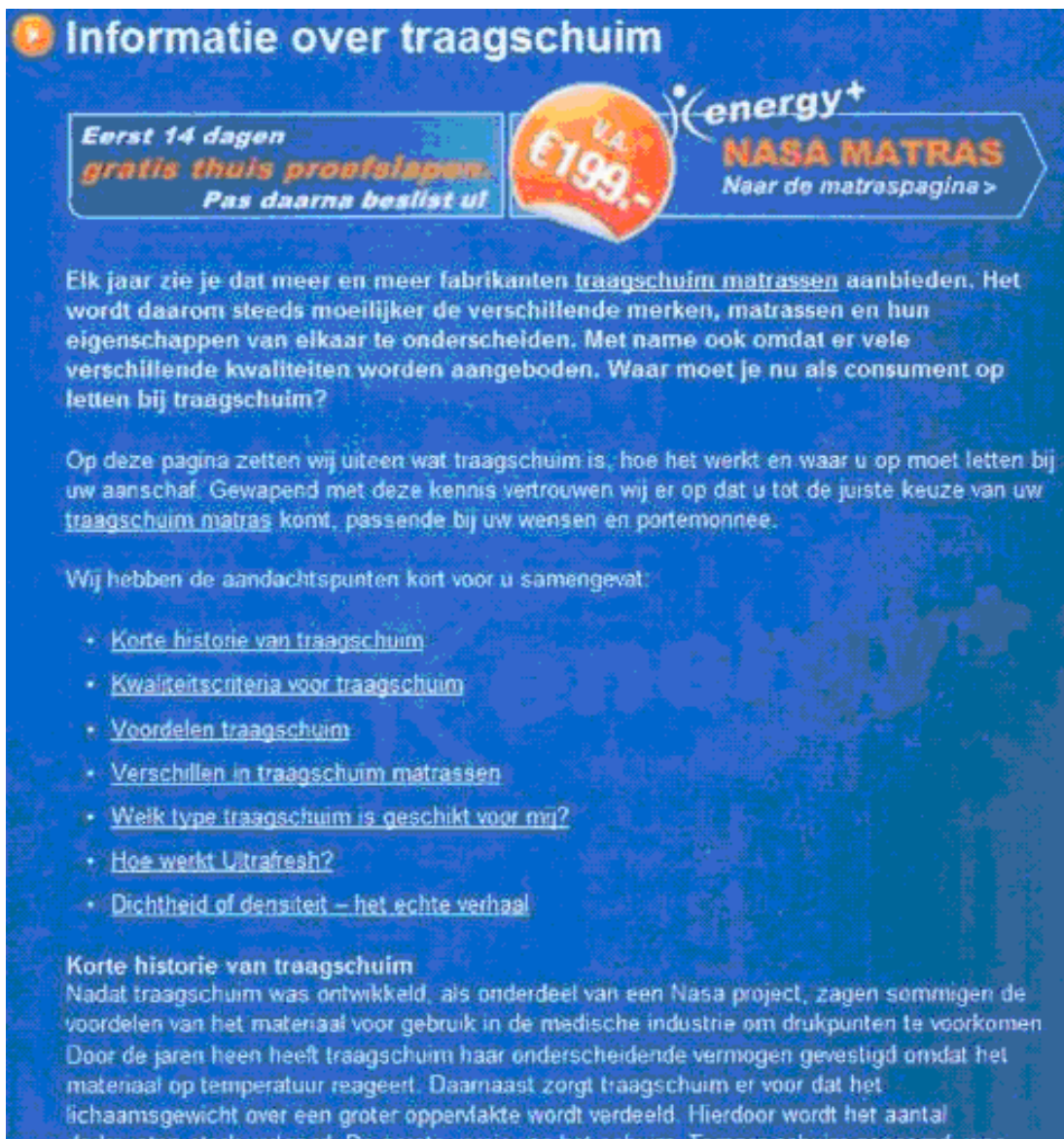
Doorbraak in slaaptechnologie
Door de introductie van de Tempur matrassen zijn de inzichten op het gebied van slaapsystemen volledig veranderd. Het uitgangspunt dat een matras stevig of hard moet zijn is achterhaald. Door de drukverlagende eigenschappen van het Tempur matras past het matras zich volledig aan de contouren van het lichaam aan. Met alle positieve gevolgen van dien.

Het succes van Tempur kreeg al snel navolging. Schuim- en matrassenfabrikanten over de hele wereld schakelden al snel over tot de productie van vergelijkbare producten.

Hoe is het assortiment van Tempur matrassen opgebouwd?
Tempur biedt een 3-tal typen matrassen aan. Te weten:

- **Het Tempur combimatras.** Dit model wordt uitgevoerd in twee modellen van 15 of 20 cm dikte. De bovenlaag is voorzien van 7 of 9 cm traagschuim met een dichtheid van 85. Het traagschuim wordt geplakt op een onderlaag van veerkrachtig koudschuim.

2.7.2. De hierna gedeeltelijk weergegeven pagina met informatie over traagschuim:



Informatie over traagschuim

Eerst 14 dagen
gratis thuis proefslapen.
Pas daarna beslist u!

U.A.
€199,-

energy+
NASA MATRAS
Naar de matraspagina >

Elk jaar zie je dat meer en meer fabrikanten traagschuim matrassen aanbieden. Het wordt daarom steeds moeilijker de verschillende merken, matrassen en hun eigenschappen van elkaar te onderscheiden. Met name ook omdat er vele verschillende kwaliteiten worden aangeboden. Waar moet je nu als consument op letten bij traagschuim?

Op deze pagina zetten wij uiteen wat traagschuim is, hoe het werkt en waar u op moet letten bij uw aanschaf. Gewapend met deze kennis vertrouwen wij er op dat u tot de juiste keuze van uw traagschuim matras komt, passende bij uw wensen en portemonnee.

Wij hebben de aandachtspunten kort voor u samengevat:

- [Korte historie van traagschuim](#)
- [Kwaliteitscriteria voor traagschuim](#)
- [Voordelen traagschuim](#)
- [Verschillen in traagschuim matrassen](#)
- [Welk type traagschuim is geschikt voor mij?](#)
- [Hoe werkt Ultrafresh?](#)
- [Dichtheid of densiteit – het echte verhaal](#)

Korte historie van traagschuim
Nadat traagschuim was ontwikkeld als onderdeel van een Nasa project, zagen sommigen de voordelen van het materiaal voor gebruik in de medische industrie om drukpunten te voorkomen. Door de jaren heen heeft traagschuim haar onderscheidende vermogen gevestigd omdat het materiaal op temperatuur reageert. Daarnaast zorgt traagschuim er voor dat het lichaamsgewicht over een groter oppervlakte wordt verdeeld. Hierdoor wordt het aantal drukpunten sterk verlaagd. De eerste versie van het schuim, Temper schuim genoemd, was

2.7.3. Een pagina waarop het hierna gedeeltelijk weergegeven overzicht van de kenmerken van matrassen van verschillende aanbieders wordt gepubliceerd:

Matrassen vergelijken, vergelijk voordat u koopt!

U kiest voor zekerheid. Vandaar dat 14 dagen gratis proefslapen vanzelfsprekend zou moeten zijn. Dit geldt niet alleen voor uw matras, maar ook voor uw kussens en bedbodem.

Uiteraard spelen ook andere factoren bij uw keuze een rol. Onderstaand treft u een objectief vergelijk aan tussen vooraanstaande merken van Visco elastische traagschuim matrassen.

Meer informatie over het Energy+ matras
Of vraag direct een offerte van Energy+.

	Energy+	Tempur Deluxe	M-line slow motion IV	Medisch matras	MediActive
Testmogelijkheid thuis	Eerst 14 dagen proefslapen, op matras, lattenbodems en kussens. Dan pas definitief beslissen	nee	Tot 90 dagen omruilmogelijkheid voor ander matras	Eerst 14 dagen proefslapen, geldt uitsluitend voor het matras. Dan pas definitief beslissen	Eerst 14 dagen proefslapen, op matras, lattenbodems en kussens. Dan pas definitief beslissen
Prijs per matras op basis van 80 x 200 centimeter	Actieprijs € 319,- Geldig tot en met 31-12-2010	Winkelprijs € 1.249,-	Winkelprijs € 1.239,-	Internetprijs € 489,-	Internetprijs € 369,-
Bezorg- en/of ophaalkosten	Nee, geen bezorgkosten	Niet van toepassing vanwege geen testmogelijkheid thuis	Nee	Ophaalkosten € 27,50 tijdelijk gratis	Nee, geen bezorg- of ophaalkosten
Wanneer moet de rekening worden betaald	Achteraf betalen, als u besluit de bestelling te behouden	Bij aflevering	Bij aflevering	Achteraf, als u besluit de bestelling te behouden	Achteraf, als u besluit de bestelling te behouden
Garantie	5 jaar volledige	2 jaar volledig zonder afschrijving, 15	10 jaar op de kern, waarvan 5 jaar	5 jaar volledige	5 jaar volledige

2.7.4. Een pagina met “veel gestelde vragen”, waaronder de navolgende:

Waarom is de prijs van een Energy+ matras zo veel lager dan bijvoorbeeld een Tempur of M-line matras?

Het grote prijsverschil met merken zoals Tempur wordt voornamelijk veroorzaakt doordat u direct bij de fabrikant bestelt.

2.8. De onder 2.7.1 weergegeven internetpagina waarop informatie over TEMPUR-producten staat, wordt gepubliceerd onder een domeinnaam waarin het teken “tempur” is opgenomen, te weten: energy-plus.info/nl/tips-voor-slapen/informatie-over-matrassen/merken-matrassen/tempur.php. Op deze pagina is het teken “tempur” ook opgenomen als metatag. Een metatag is een veld met informatie over de internetpagina dat bij normaal gebruik niet zichtbaar is voor een bezoeker van die pagina. Opname van een term in een domeinnaam of een metatag heeft tot gevolg dat de betreffende internetpagina relatief hoog staat in de lijst met natuurlijke zoekresultaten die verschijnt als de betreffende term wordt ingevoerd in een internetzoekmachine.

2.9. Energy+ adverteert voor haar producten door gebruik te maken van zoekmachine-advertentiediensten van Google, Ilse en Vinden.nl. Deze diensten houden in dat een internetbezoeker na invoering van een door Energy+ geselecteerde zoekterm (hierna: adword) een advertentie van Energy+ te zien krijgt die wordt gepresenteerd naast of boven de zogeheten natuurlijke zoekresultaten. Energy+ gebruikt de tekens “tempur” en “tempoer” als adword en presenteert na invoering van die adwords een of meer van de volgende advertenties:

Drukverlagend topmatras

www.Energy-Plus.info/Matras Doorslapen tot de ochtend. Mogelijk met drukverlagend kwaliteitsmatras

Drukverlagend matras

Wakker worden zonder rugpijn? Gratis 14 dagen Thuis Proefslapen
www.Medi-Active.nl/Matrassen

Tempoer

www.Energy-Plus.info/Matras Hoogste Kwaliteit, Laagste Prijs! Vanaf €199 Bestel Nu Online

3. Het geschil

3.1. Tempur vordert - samengevat - een verbod op merkinbreuk en een verbod op misleidende en ongeoorloofd vergelijkende reclame of anderszins onrechtmatig handelen. Daarnaast vordert zij een opgave van de gesteld onrechtmatige uitingen van Energy+ 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 Energy+ door het gebruik van de tekens “tempur” en/of “tempoer” (i) als adwords, (ii) als metatag en in domeinnamen en (iii) op informatiepagina’s over Tempur en traagschuim, inbreuk maakt op onder meer het Gemeenschapsmerk TEMPUR. Daarnaast voert Tempur aan dat het gebruik van de tekens “temper foam” en “NASA” misleidend zijn en dat Energy+ met het teken “temper foam” ook inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk. Ten slotte stelt Tempur dat de vergelijkingslijsten en andere vergelijkingen met TEMPUR-producten die Energy+ op haar websites heeft staan, een onrechtmatige vorm van vergelijkende reclame inhouden.

3.2. Energy+ voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt voor zover van belang hierna nader ingegaan.

4. De beoordeling

ontvankelijkheid

4.1. Tempur World en Tempur-Pedic moeten niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op het merkenrecht. Gesteld noch gebleken is dat zij rechten hebben met betrekking tot het Gemeenschapsmerk of andere Tempur-merken. Dan-Foam en Tempur Benelux zijn wel ontvankelijk als respectievelijk merkhouder en gevolmachtigde.

merkinbreuk adwords

4.2. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of het gebruik van de adwords “tempur” en “tempoer” en de daaraan gekoppelde advertenties van Energy+ moeten worden aangemerkt als een inbreuk op de merken van Tempur of als een vorm van rechtmatige vergelijkende reclame.

4.3. Naar voorlopig oordeel heeft Energy+ op zich terecht aangevoerd dat de advertenties die verschijnen na invoering van de adwords (zie de onder r.o. 2.9 weergegeven teksten) moeten worden aangemerkt als vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Dat artikel geeft immers een ruime definitie van het begrip vergelijkende reclame. Onder vergelijkende reclame in de zin van die bepaling valt elke vorm van reclame waarbij een concurrent of de door een concurrent aangeboden producten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. In dit verband is het van weinig belang of de producten van de adverteerder worden vergeleken met die van de concurrent (vgl. HvJ EG 25 oktober 2001, C-112/99, *Toshiba*, r.o. 31). De advertenties van Energy+ die worden getoond na invoering van de adwords als zoekterm vallen onder deze ruime definitie. De advertenties zijn immers een vorm van reclame waarin het Gemeenschapsmerk TEMPUR, en daarmee Tempur en de TEMPUR-producten, in ieder geval impliciet worden genoemd. De advertenties verschijnen na invoering van de adwords als zoekterm en worden weergegeven op een scherm waarop die adwords ook nog te zien zijn. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument een verband zal leggen tussen de advertenties en de adwords. Daarmee zal de gemiddelde consument ook een verband leggen tussen de advertenties en het Gemeenschapsmerk TEMPUR, want het adword “tempur” en het adword “tempoer” is identiek aan, respectievelijk stemt sterk overeen met het Gemeenschapsmerk en in de advertenties worden producten aangeprezen waarvoor dat Gemeenschapsmerk is ingeschreven en wordt gebruikt. Daar komt bij dat in sommige advertenties het teken “tempoer” ook uitdrukkelijk wordt genoemd in de kop van de advertentie (zie de onder 2.9 als laatste weergegeven advertentie).

4.4. Dat er sprake is van vergelijkende reclame brengt mee dat Tempur zich niet op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen die reclame voor zover de reclame voldoet aan de in artikel 6:194a lid 2 BW genoemde voorwaarden (vgl. HvJ EG 12 juni 2008, C-533/06, *O2*). Mede gelet op het feit dat die voorwaarden moeten worden uitgelegd in de voor vergelijkende reclame meest gunstige zin (vgl. HvJ EG 25 oktober 2001, C-112/99, *Toshiba*, r.o. 36), moet voorshands worden aangenomen dat – anders dan Tempur meent – het enkele feit dat na invoering van de adwords een advertentie van Energy+ verschijnt, geen oneerlijk voordeel in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g oplevert 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 adwords een voordeel oplevert voor Energy+ 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 merken als adwords 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.

4.5. In dit geval voldoet de wijze waarop Energy+ met de adwords reclame maakt echter om andere redenen niet aan de voorwaarden voor een rechtmatige vergelijkende reclame en merkgebruik. De advertenties die verschijnen na invoering van de adwords maken namelijk geen, althans geen duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en Energy+. De advertenties plaatsen de producten van Tempur en Energy+ niet uitdrukkelijk tegenover elkaar en leggen ook niet de nadruk op een merk van Energy+ of eigenschappen die de producten van Energy+ duidelijk onderscheiden van de TEMPUR-producten. Integendeel, Tempur heeft er terecht op gewezen dat in de advertenties juist voornamelijk generieke aanduidingen staan, zoals “drukverlagend topmatras” en “kwaliteitsmatras”, die in ieder geval mede kunnen verwijzen naar TEMPUR-producten. De enige verwijzing naar Energy+ die de advertenties bevatten, ligt besloten in de link naar de websites van Energy+ in de vorm van de domeinnaam www.energy-plus.info/matras of www.medi-active.nl/matrassen.

4.6. In het midden kan blijven of door het gebrek aan een duidelijk onderscheid tussen de producten van Tempur en Energy+ in de advertentie verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 194a lid 2 sub d BW (en daarmee artikel 9 lid 1 sub b GMVo, zie HvJ EG 12 juni 2008, C-533/06, *O2*), in die zin dat de advertentie het onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de matrassen waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van Tempur dan wel Energy+ (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, C-236-238/08, *Google France*). Voor zover dat niet het geval is, moet voorshands worden aangenomen dat de reclame in ieder geval een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van het Gemeenschapsmerk TEMPUR oplevert in de zin van artikel 194a lid 2 sub g BW en dat Energy+ dus ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het Gemeenschapsmerk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo (vgl. HvJ EG 28 juni 2009, C-487/07, *Bellure*, r.o. 77). Doordat de advertenties de producten van Tempur en Energy+ niet duidelijk van elkaar onderscheiden, maar het Gemeenschapsmerk TEMPUR wel op zijn minst impliciet noemen, moet voorshands worden aangenomen dat de reclame tot gevolg kan hebben dat het publiek de reputatie van de producten van Tempur gaat toeschrijven aan de producten van Energy+ (vgl. HvJ EG 25 oktober 2001, C-112/99, *Toshiba*, r.o. 57-58). Daarbij weegt mee dat de advertenties juist de eigenschappen benadrukken waarop, zoals Tempur onweersproken heeft aangevoerd, de reputatie van het merk TEMPUR is gebaseerd, te weten de kwaliteit en het drukverlagend effect van de matrassen. De advertenties spreken bijvoorbeeld over een “drukverlagend matras”, “topmatras” en “kwaliteitsmatras”. Het voordeel dat hieruit voor Energy+ voortvloeit, is oneerlijk in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g BW en ongerechtvaardigd in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Energy+ profiteert aldus immers zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, van de commerciële inspanning die Tempur heeft gedaan om reputatie van het Gemeenschapsmerk te creëren en te onderhouden (vgl. HvJ EG 28 juni 2009, C-487/07, *Bellure*).

4.7. Het verweer van Energy+ dat het Gemeenschapsmerk TEMPUR geen bekend merk is, slaagt niet. Op zich heeft Energy+ terecht aangevoerd dat in dit verband niet veel waarde kan worden gehecht aan de door Tempur overgelegde marktonderzoeken omdat onduidelijk is welke vragen aan de respondenten zijn voorgelegd en dus niet kan worden getoetst in hoeverre de onderzoeksresultaten betrouwbaar zijn. Tempur heeft echter veel ander materiaal overgelegd ter onderbouwing van de bekendheid van haar merk. Zo heeft Tempur – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat (i) haar marktaandeel in de Benelux “minimaal 25%” bedraagt, (ii) de gemiddelde omzet van Tempur in de Benelux over de

afgelopen jaren circa €31.600.000,00 bedraagt, (iii) Tempur Benelux in 2009 meer dan €2.650.000,00 heeft uitgegeven aan reclamecampagnes, (iv) Tempur het grootste aandeel in de totale reclame-uitgaven in de sector heeft, en (v) per maand bijna 250.000 internetters, waarvan 9.000 Nederlandse internetters, via Google zoeken met als zoekwoord “tempur”. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat het merk in ieder geval in de Benelux bekend is. Aangezien het grondgebied van de Benelux naar voorlopig oordeel kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie (vgl. HvJ EG 6 oktober 2009, C-301/07, *PAGO*), moet het merk voorshands ook als bekend merk worden beschouwd in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

4.8. Dat het reclame maken met de adwords valt onder de overige elementen van artikel 9 lid 1 sub c GMVo is niet in geschil. Daarom moet worden geconcludeerd dat Energy+ door het gebruik van de adwords en de daaraan gekoppelde advertenties inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmerk van Tempur.

4.9. Het betoog van Energy+ dat Tempur zelf ook merken van een concurrent zou gebruiken als adwords, kan niet leiden tot een andere conclusie. Daargelaten of dit juist is (Tempur betwist dat uitdrukkelijk) en of het gestelde gebruik inbreuk maakt op de merkrechten van de betreffende concurrent (gelet op het voorgaande oordeel is dat niet zonder meer het geval bij elk gebruik van adwords), brengt een eventuele merkinbreuk door Tempur op rechten van derden niet mee dat Energy+ inbreuk mag maken op de merkrechten van Tempur.

merkinbreuk informatiepagina

4.10. De voorzieningenrechter is met Tempur van oordeel dat Energy+ door het gebruik van het teken “tempur” in het kader van de pagina op haar website met informatie over de TEMPUR-producten (zie de onder 2.7.1 gedeeltelijk weergegeven pagina) inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk TEMPUR in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Tempur heeft naar voorlopig oordeel terecht aangevoerd dat dit gebruik van het teken “tempur” moet worden aangemerkt als gebruik “in het economisch verkeer” en “voor waren” in de zin van die bepaling omdat Energy+ het teken gebruikt in het kader van een website waarop zij haar producten aanbiedt. Dat heeft Energy+ ook niet bestreden. Evenmin is bestreden dat het gebruikte teken identiek is aan het Gemeenschapsmerk en dat de producten waarvoor Energy+ op haar website reclame maakt dezelfde zijn als waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Daarnaast heeft Tempur naar voorlopig oordeel terecht aangevoerd dat het bedoelde gebruik van het teken afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk. Aannemelijk is dat een pagina op een website van een aanbieder van matrassen waarop uitgebreide informatie staat over TEMPUR-matrassen, bij het publiek de indruk kan wekken dat die aanbieder ook producten van Tempur aanbiedt. Dat kan anders zijn als daarbij een duidelijk onderscheid zou worden gemaakt tussen de door Energy+ aangeboden producten en de TEMPUR-producten. Gesteld noch gebleken is dat dit onderscheid voldoende duidelijk naar voren komt in de door Energy+ gepubliceerde informatie.

4.11. Het voorgaande brengt naar voorlopig oordeel mee dat ook het gebruik van het teken “tempur” als metatag op de betreffende informatiepagina en als onderdeel van de domeinnaam waaronder de betreffende informatiepagina wordt gepubliceerd, moeten worden aangemerkt als inbreuken op het Gemeenschapsmerk. Tempur heeft namelijk – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat dit gebruik meebrengt dat de betreffende

informatiepagina's relatief hoog staan in de lijst met natuurlijke zoekresultaten die verschijnen als een consument de zoekterm "tempur" invoert in een zoekmachine. Het gebruik van het teken als metatag en onderdeel van een domeinnaam kan aldus de indruk bij een consument versterken dat er een verband bestaat tussen de op de website aangeboden producten van Energy+ en het Gemeenschapsmerk.

4.12. Het feit dat de informatiepagina moet worden aangemerkt als een vorm van vergelijkende reclame omdat er reclame wordt gemaakt onder vermelding van het merk van een concurrent, kan niet leiden tot een andere conclusie. Gegeven het hiervoor geconstateerde verwarringsgevaar, moet immers worden geoordeeld dat de reclame ertoe kan leiden dat de adverteerder wordt verward met het merk van een concurrent. De reclame voldoet dus niet aan de in artikel 6:194a sub d BW genoemde voorwaarde en kan daarom op grond van het merkenrecht worden verboden.

merkinbreuk temper foam

4.13. Naar voorlopig oordeel heeft Energy+ ook door gebruik van de term "temper foam" inbreuk gemaakt op het Gemeenschapsmerk van Tempur. Gelet op het feit dat Energy+ deze term gebruikt op een website waarop zij haar producten aanprijst, moet dat gebruik worden aangemerkt als gebruik "voor waren" in de zin van artikel 9 lid 1 sub a-c GMVo. Dat heeft Energy+ ook niet bestreden.

4.14. Er is naar voorlopig oordeel sprake van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo omdat het gebruik van het teken "temper foam" overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het bekende Gemeenschapsmerk. De overeenstemming volgt uit het feit dat het meest onderscheidende element van het teken, te weten "temper", zowel in visueel als in auditief opzicht sterk overeenstemt met het Gemeenschapsmerk TEMPUR en merk en teken geen duidelijke betekenis hebben. Gegeven die sterke mate van overeenstemming tussen het Gemeenschapsmerk en teken, de bekendheid van het Gemeenschapsmerk en het feit dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven, is voldoende aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen het teken en het Gemeenschapsmerk. Gelet daarop en gelet op de wijze waarop Energy+ het teken gebruikt (zie het onder 2.7.1 weergegeven citaat), bestaat op zijn minst een grote kans dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk. Energy+ meldt op de betreffende internetpagina dat "temper foam" de oorspronkelijk naam zou zijn van het traagschuimmateriaal waarvan de producten van Tempur en de producten van derden zijn gemaakt. Als die visie ingang vindt bij het publiek, dreigt verwatering van het Gemeenschapsmerk in die zin dat het Gemeenschapsmerk minder geschikt wordt om de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van Tempur (vgl. HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, *Intel*).

4.15. Het beroep door Energy+ op de beperking van het merkenrecht van artikel 12 sub b GMVo, slaagt niet. Dit artikel bepaalt dat het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toestaat te verbieden om gebruik te maken van aanduidingen inzake onder meer de soort of kenmerken van de waren. Energy+ doet een beroep op deze bepaling omdat zij stelt dat "temper foam" daadwerkelijk een soortnaam is voor het traagschuimmateriaal waarvan de matrassen van Tempur en de producten van derden zijn gemaakt. Die stelling wordt echter uitdrukkelijk betwist door Tempur en wordt onvoldoende ondersteund door de

producties die Energy+ heeft overgelegd. Uit die producties blijkt dat een van de personen die het traagschuim in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft uitgevonden, te weten de heer Yost, het materiaal destijds “temper foam” noemde. Er blijkt echter niet uit dat die naam destijds gebruikelijk was, laat staan dat eruit blijkt dat die naam op dit moment nog gebruikelijk is voor het materiaal waarvan matrassen zijn gemaakt. Bovendien lijkt uit de overige producties die Energy+ heeft overgelegd, te volgen dat juist andere namen gebruikelijk zijn, zoals “traagschuim”, “visco-elastisch schuim” en “nasa-schuim”. Voor zover de term “temper foam” onder deze omstandigheden kan worden aangemerkt als aanduiding van een kenmerk van de waren in de zin van artikel 12 sub b GMVo, is het hanteren van een niet-gebruikelijke term op een website waarop waren worden aangeboden die concurreren met de onder het Gemeenschapsmerk verkochte producten, terwijl Energy+ wist of moest beseffen dat het bekende Gemeenschapsmerk van een concurrent daardoor verwatert, in strijd met de loyaliteitsverplicht die Energy+ ten opzicht van de merkhouder heeft en dus niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in de zin van artikel 12 GMVo.

4.16. Gegeven het voorgaande oordeel over de merkinbreuk kan in het midden blijven of het gebruik van de term “temper foam” ook een vorm van misleidende reclame oplevert in de zin van artikel 6:194 BW.

geen merkinbreuk in het kader van “veel gestelde vragen” en informatie over traagschuim

4.17. Het betoog van Tempur dat het gebruik van het teken “tempur” in het kader van de informatiepagina over traagschuim (zie de onder 2.7.2 weergegeven pagina) en de rubriek “veel gestelde vragen” (zie 2.7.4) een inbreuk op haar merken meebrengt, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Dit gebruik van het teken “tempur” vindt immers plaats in het kader van een vorm van vergelijkende reclame. Tempur heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt in welk opzicht deze vergelijking niet voldoet aan de eisen van artikel 6:194a lid 2 BW. Zij stelt slechts dat het gebruik van haar merk in deze context “volstrekt onnodig” is. Die stelling kan gegeven de context van een vergelijkende reclame in dit geval niet zonder meer worden gevolgd.

NASA niet misleidend

4.18. Het betoog van Tempur dat het gebruik van de term NASA in combinatie met de matrassen van Energy+ misleidend is in de zin van artikel 6:194 BW, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Energy+ heeft in dit verband aangevoerd dat ook haar matrassen zijn vervaardigd van traagschuim dat is ontwikkeld op basis van visco-elastisch polyurethaan materiaal dat in de jaren zestig van de vorige eeuw door NASA is uitgevonden en dat het in de branche gebruikelijk is om dergelijk traagschuim aan te duiden als NASA schuim. Dat heeft Tempur onvoldoende gemotiveerd betwist. Volgens Tempur zou het door NASA uitgevonden materiaal niet door Energy+ kunnen worden gebruikt omdat het recept voor dat materiaal geheim zou zijn. Die stelling kan niet worden volgehouden in het licht van het feit dat er – inmiddels lang verlopen – octrooirechten van NASA op het materiaal hebben gerust, zoals Energy+ heeft aangevoerd en wordt bevestigd door haar productie 4. Het octrooirecht impliceert dat NASA de technologie openbaar heeft gemaakt.

4.19. Ervan uitgaande dat het door Energy+ gebruikte traagschuim daadwerkelijk is ontwikkeld op basis van NASA materiaal (hetgeen Tempur niet anders dan op de hiervoor

verworpen wijze heeft bestreden), is het naar voorlopig oordeel niet misleidend om matrassen die van dat traagschuim zijn gemaakt, aan te duiden met de term NASA. Het enkele gebruik van die term impliceert, anders dan Tempur betoogt, ook niet dat de gemiddelde consument zal menen dat de matrassen, net als de producten van Tempur, gecertificeerd of gelicentieerd zijn door NASA.

geen onrechtmatige vergelijkende reclame

4.20. Het betoog van Tempur dat de vergelijkingslijst die Energy+ publiceert op haar website (zie het onder 2.7.3 gedeeltelijk weergegeven overzicht) in strijd is met de regels voor vergelijkende reclame, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Bij dagvaarding heeft Tempur vijf onderdelen van de vergelijking genoemd die volgens Tempur onjuist waren. Energy+ heeft daarop een onthoudingsverklaring in het geding gebracht waarin zij uitdrukkelijk, en op straffe van verbeurte van een boete, heeft toegezegd de door Tempur gewenste aanpassingen te zullen doorvoeren. Niet in geschil is dat Energy+ die aanpassingen vervolgens ook daadwerkelijk heeft doorgevoerd. Niet valt in te zien waarom Tempur onder deze omstandigheden nog belang heeft bij haar op deze vijf bezwaren betrekking hebbende vorderingen. Tempur heeft dat ook niet toegelicht.

4.21. Ter zitting heeft Tempur wel een aantal nieuwe bezwaren tegen de vergelijking naar voren gebracht. In het midden kan blijven of die bezwaren gegrond zijn. De voorzieningenrechter is met Energy+ van oordeel dat die bezwaren te laat naar voren zijn gebracht. Energy+ heeft niet de gelegenheid gehad om een verweer tegen die bezwaren voor te bereiden en om materiaal in het geding te brengen dat de eventuele juistheid van de vergelijking op de betreffende punten kan onderbouwen. Bovendien heeft Energy+ ter zitting aangegeven bereid te zijn de vergelijking ook aan te passen naar aanleiding van een deel van de nieuwe bezwaren.

4.22. Daarnaast heeft Tempur zowel in haar dagvaarding als ter zitting betoogd dat Energy+ oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van haar merken omdat Energy+ die merken onnodig vaak en nadrukkelijk zou gebruiken op haar website. Voor zover Tempur daarmee doelt op het elders in dit vonnis al besproken gebruik van het merk van Tempur, kan hier worden volstaan met een verwijzing naar het oordeel over de merkinbreuk die dat gebruik oplevert. Voor zover Tempur op andere vormen van gebruik doelt, zijn die onvoldoende bepaald om te kunnen worden beoordeeld en moet de daarop gerichte vordering om die reden worden afgewezen.

onrechtmatig handelen

4.23. Het betoog van Tempur dat Energy+ onrechtmatig jegens haar handelt doordat Energy+ aanhaakt bij de producten en reclame van Tempur, moet naar voorlopig oordeel worden gepasseerd. Voor zover Tempur daarmee doelt op elders in dit vonnis al besproken merkgebruik en reclame, heeft Tempur geen belang bij de beoordeling omdat het niet kan leiden tot een ander oordeel over de (on)rechtmatigheid daarvan. Voor zover Tempur doelt op andere aspecten van de website van Energy+, zijn die onvoldoende bepaald om te kunnen worden beoordeeld en moet de daarop gerichte vordering om die reden worden afgewezen.

vorderingen

4.24. Op grond van het voorgaande moet worden geoordeeld dat het gevorderde verbod op merkinbreuk grotendeels kan worden toegewezen. Tempur heeft ook een spoedeisend belang bij toewijzing van die vordering gelet op het voortdurende karakter van de merkinbreuken. Omwille van de duidelijkheid zal de formulering van het verbod op punten worden aangepast. Met het oog op de uitvoerbaarheid zal de termijn waarbinnen het verbod ingaat wel worden verruimd tot vijf dagen.

4.25. Het betoog van Energy+ dat zij “op het scherpst van de snede” moet kunnen concurreren, biedt onvoldoende grond voor een beperking van het toe te wijzen verbod tot bepaalde, concreet genoemde handelingen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt het door Energy+ bedoelde belang voldoende gedekt door het feit dat in de rechtspraak de draagwijdte van een in algemene termen vervat verbod beperkt wordt geacht tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, overtreding van het gegeven verbod opleveren (HR 3 januari 1964, *NJ* 1964, 445, *Lexington*).

4.26. De gevorderde verboden op misleidende en vergelijkende reclame moeten worden afgewezen. Voor zover de vorderingen samenvallen met de toe te wijzen vorderingen over de merkinbreuken, moeten ze worden afgewezen omdat Tempur geen afzonderlijk belang heeft gesteld bij een specifiek op vergelijkende reclame toegesneden verbod. Voor het overige bestaat er, zoals hiervoor is vastgesteld, geen grond voor toewijzing.

4.27. De gevorderde specificatie van reclame-uitingen van Energy+ moet worden afgewezen bij gebrek aan (spoedeisend) belang. Energy+ heeft aangegeven dat alle reclame-uitingen op de websites staan die het onderwerp van deze procedure vormen. In zoverre heeft Tempur dus geen belang bij de vordering. De “zeer sterke vermoedens” die Tempur stelt te hebben dat die uitingen slechts het topje van de ijsberg zijn, zijn niet onderbouwd en kunnen daarom niet leiden tot een andere conclusie.

4.28. De gevorderde rectificatie is toewijsbaar voor zover die betrekking heeft op de vastgestelde merkinbreuken en daarmee samenhangende onrechtmatige vergelijkende reclame. Tempur heeft ook een spoedeisend belang bij de rectificatie om het onjuiste beeld dat door de betreffende uitingen is ontstaan tijdig te corrigeren. De tekst van de rectificatie zal op punten worden aangepast om die beter te laten aansluiten op de in dit vonnis vastgestelde inbreuken. Plaatsing van de rectificatie op de homepage is in dit geval, anders dan Energy+ meent, niet disproportioneel alleen al omdat de subpagina's waarop de rectificatie deels betrekking heeft onder het toe te wijzen verbod vallen en dus zullen moeten worden verwijderd. Ook overigens is de gevorderde wijze van presentatie van de rectificatie gepast.

4.29. Aan de toe te wijzen bevelen zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, die – anders dan Energy+ meent – in dit geval niet disproportioneel voorkomt. Een maximum zal daaraan ook niet worden verbonden. Wel zal worden bepaald dat de dwangsommen onder omstandigheden kunnen worden gematigd.

4.30. Energy+ zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Aangezien de vorderingen voor zover die worden toegewezen, worden

toegewezen op grond van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk, moeten de proceskosten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv. Tempur heeft aangevoerd dat 30% van de in totaal door haar gemaakte proceskosten betrekking heeft op vergelijkende en misleidende reclame. Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een redelijke inschatting. Het aldus door Tempur voor het IE-deel van de procedure begrote bedrag, te weten €9.585,12, is toewijsbaar. Het betoog van Energy+ dat dit bedrag niet redelijk en evenredig is, moet worden verworpen in het licht van het feit dat het bedrag lager is dan het indicatietarief dat de rechtbanken hanteren voor een niet-eenvoudig kort geding zoals deze zaak, te weten €15.000,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart Tempur World en Tempur-Pedic niet-ontvankelijk in hun vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op een merkinbreuk;

5.2. beveelt Energy+ om zich binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk TEMPUR, waaronder mede begrepen het gebruik van de tekens "tempur" en "tempoer" als adwords in combinatie met de in de dagvaarding beschreven advertenties, het gebruik van het teken "temper foam" op de in de dagvaarding omschreven wijze en het gebruik van het teken "tempur" op de in de dagvaarding bedoelde internetpagina met informatie over TEMPUR-producten, met inbegrip van het gebruik van dat teken als metatag op die pagina en als onderdeel van de domeinnaam waaronder die pagina wordt gepubliceerd;

5.3. beveelt Energy+ binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis een rectificatie op de openingspagina van haar websites www.energy-plus.info en www.medi-active.nl op te nemen in een duidelijk en voldoende leesbaar lettertype, zonder enig commentaar en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de rectificatie afbreuk wordt gedaan, met de volgende tekst:

"BELANGRIJKE MEDEDELING OVER RECLAME-UITINGEN VAN THE ENERGY+ COMPANY B.V.

The Energy+ Company B.V. heeft onlangs een reclamecampagne gevoerd voor haar producten waarin gebruik is gemaakt van de merken van Tempur. De voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage heeft in zijn kort geding vonnis van 20 december 2010 op vordering van Tempur geoordeeld dat dit merkgebruik een inbreuk oplevert op de merkrechten van Tempur. Het gebruik van de merken van Tempur heeft de indruk kunnen wekken dat producten van The Energy+ Company B.V. afkomstig zijn van Tempur. Die indruk is onjuist. The Energy+ Company B.V. heeft door het merkgebruik ook oneerlijk voordeel kunnen trekken uit de goede reputatie van het merk van Tempur. Om dat recht te zetten heeft de voorzieningenrechter The Energy+ Company B.V. bevolen deze rectificatie te plaatsen.

Hoogachtend,

The Energy+ Company"

welke tekst de grootte van een half beeldscherm beslaat, met een zwarte rand van 3mm dik is omkaderd, en volledig leesbaar is wanneer de openingspagina in beeld verschijnt (zonder daartoe bijvoorbeeld te hoeven scrollen of zoeken), en welke openingspagina niet automatisch doorlinkt naar een volgende pagina (maar zonder actie van de bezoeker in beeld blijft), en beveelt Energy+ deze tekst aldaar voortdurend geplaatst te houden gedurende een periode van één maand vanaf de datum van plaatsing;

5.4. veroordeelt Energy+ tot betaling aan Tempur van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000,00 voor iedere keer dan wel, ter uitsluitende keuze van Tempur, voor iedere dag, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag zal gelden, dat Energy+ geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan de hiervoor onder 5.2 en 5.3 genoemde bevelen te voldoen;

5.5. bepaalt dat de opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.6. veroordeelt Energy+ in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Tempur begroot op €9.585,12;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf heden;

5.9. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2010.