

IN NAAM DER KONINGIN !

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO

Vonnis in kort geding van 1 mei 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PREMIUM SOLUTIONS B.V.,
 gevestigd te 's-Gravenhage,
 eiseres bij dagvaarding van 5 april 2012,
 advocaat mr. A.F. Ammerlaan te Dordrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BUURT & CO B.V.,
 gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NATIONALE HYPOTHEKBOND B.V.,
 gevestigd te Amsterdam,
 gedaagden,
 advocaat mr. J.A. Schaap te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Premium Solutions worden genoemd en gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Buurt & Co c.s. en afzonderlijk als Buurt & Co en Nationale Hypotheekbond.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 16 april 2012 heeft Premium Solutions gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij bij faxbericht van haar raadsman van 16 april 2012 voorafgaand aan de zitting de vordering jegens de in de dagvaarding genoemde gedaagde sub 3, de heer R. Booij, heeft ingetrokken en zij ter zitting haar eis heeft gewijzigd als vermeld in de pleitnota van haar raadsman. Buurt & Co c.s. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO
1 mei 2012

2

Ter zitting waren aanwezig: Aan de zijde van Premium Solutions: de heer A. Kwakernaat (hierna: Kwakernaat), commercieel directeur en de heer M.H. Ayatollahy (hierna: Ayatollahy), directeur, met mr. Ammerlaan Aan de zijde van Buurt & Co c.s.: de heer A. Schraven, algemeen directeur van Buurt & Co en de heer J.G.P.C. Jochems, technisch directeur van de Nationale Hypotheekbond met mr. J.A. Schaap en mr. J.A.K. van den Berg.

2. De feiten

2.1. Buurt & Co heeft een format ontwikkeld dat zij exploiteert onder de naam BuurtKadoos, met als slogan "Welkom in de Buurt". Een onderdeel van het BuurtKadoos-format betreft een doos met vouchers van ondernemers (hierna: de BuurtKadoos), die per post aan nieuwe bewoners in een bepaalde regio wordt gezonden voor advertentie- en acquisitiedoeleinden.

2.2. Miec Marketing B.V. (hierna: Miec Marketing) is een onderneming die marketingactiviteiten verricht. Ayatollahy is gevolmachtigde van Miec Marketing en Kwakernaat is commercieel directeur van Miec Marketing. Miec Marketing heeft het "Welkom In Onze Buurt"-format (hierna: het WIOB-format) ontwikkeld. Onderdeel van dit format is de Welkom In Onze Buurt-doos (hierna: de WIOB-doos). Ook de WIOB-doos wordt per post aan nieuwe bewoners in een bepaalde regio gezonden en bevat vouchers van lokale, regionale en/of landelijk opererende ondernemers.

2.3. Bij vonnis van 27 juli 2011 heeft de voorzieningenrechter te Utrecht in een vonnis tussen Buurt & Co als eiseres en Miec Marketing, Ayatollahy en Premium Solutions als gedaagden – kort gezegd – geoordeeld dat gedaagden met het WIOB-format inbreuk maken op de auteursrechten van Buurt & Co op de BuurtKadoos en het BuurtKadoos-format, en zijn gedaagden veroordeeld de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom.

2.4. Nadien heeft Premium Solutions een nieuw marketingconcept ontwikkeld, de MiecWallet, waarbij ondernemers (eveneens) potentiële klanten kunnen laten kennismaken met hun product door vouchers te verstrekken.

2.5. Op 14 september 2011 heeft Premium Solutions een beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), bestaande uit een kroon met daaronder de woorden 'MIEC WALLET'.

2.6. Buurt & Co heeft op enig moment kort na het vonnis van 27 juli 2011 (een link naar) dat vonnis gepubliceerd op haar website, www.buurtkadoos.nl. In een proces-verbaal van 22 december 2011, opgemaakt door de heer N.A. Hoogendoorn, kandidaat deurwaarder, staat – onder meer – dat is geconstateerd dat bij het intypen van de zoekterm 'MIEC Wallet' in Google als zesde resultaat de website

512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO
1 mei 2012

3

www.buurtkadoos.nl naar voren komt. Dat resultaat luidt als volgt:

BuurtKadoos – verwelkom nieuwe klanten in de buurt

www.buurtkadoos.nl/

Lees hier de uitspraak van Buurt & Co B.V. tegen MIEC Marketing. **MIEC wallet**.
Buurtkadoos; Hoe werkt het? Referenties; Aanmelden; Telefoon: 020 846 57 45 ...

In de broncode van de website www.buurtkadoos.nl kwam op 22 december 2011 volgens genoemde deurwaarder het volgende voor:

```
<div class="container_12">
<h1 id="xxa">
Lees hier de uitspraak van Buurt & Co B.V. tegen <a
href=http://www.boek9.nl/berichten/het-kopieren-van-een-format>MIEC Marketing</a>.
<a href =http://www.boek9.nl/berichten/het-kopieren-van-een-format>MIEC wallet</a>
</h1>
```

Ook staat in het proces-verbaal dat bij het intypen van de zoekterm 'Miec Hypotheekbond' er vier zoekresultaten naar voren komen waarin de term 'Miec Wallet' is opgenomen. Het betreft websites (die onderdeel zijn) van de Nationale Hypotheekbond.

2.7. Bij brieven van haar raadsman van 24 februari 2012 heeft Premium Solutions Buurt & Co c.s. – kort gezegd – gesommeerd om iedere inbreuk op het beeldmerk MiecWallet te staken en gestaakt te houden en om binnen 14 dagen de woorden 'Miec' en 'Wallet' te (doen) verwijderen als metatag dan wel uit de broncode van de websites www.buurtkadoos.nl en www.hypotheekbond.nl, alsmede uit de cache op Google en/of andere zoekmachines, onder aanvaarding van een vrijwillige boete van € 10.000,- per overtreding en € 5.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat de overtreding voortduurt.

2.8. Bij brief van 6 maart 2012, die niet in het geding is gebracht, hebben Buurt & Co c.s. laten weten dat er geen sprake was van het gebruik van 'Miec Wallet' als metatag maar hebben zij niettemin toegezegd in de toekomst geen gebruik te zullen maken van de woordcombinatie 'Miec' en 'Wallet' als metatag. Zij hebben daaraan geen boetebeding gekoppeld.

2.9. Rond Pasen 2012 hebben partijen geprobeerd deze zaak in der minne te schikken. In het kader van die onderhandelingen hebben Buurt & Co en Nationale Hypotheekbond hun toezeggingen zoals gedaan in de brief van 6 maart 2012 herhaald, met daaraan nu wel een boetebeding gekoppeld, onder voorwaarde van finale kwijting. Tevens hebben zij medegedeeld de toezegging in rechte gestand te doen als de schikking geen doorgang zou vinden.

2.10. In de conclusie van antwoord van Buurt & Co c.s., ingekomen op 13 april 2012, staat onder meer het volgende.

512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO
1 mei 2012

4

(...) Buurt&Co B.V. en Nationale Hypotheekbond B.V. zeggen toe dat zij zich jegens Premium Solutions verbinden zich te onthouden van het maken van inbreuk op het woord-/beeldmerk MIECWALLET, (...) door het gebruik van de wordelementen uit voornoemde registratie, (...) als metatag of in uitsluitend de broncode van door hen geëxploiteerde websites, waaronder www.nationalehypotheekbond.nl en www.buurtkadoos.nl. Zij hebben zich tevens bereid verklaard deze toezegging te doen op straffe van een vrijwillig te verbeuren boete van 5.000 euro per overtreding en van 5.000 euro voor elke dag of een deel van een dag dat een overtreding voortduurt, nadat Premium Solutions de betrokken partij op de hoogte heeft gesteld van een geconstateerde overtreding (...)

3. Het geschil

3.1. Premium Solutions vordert – samengevat en na wijziging van eis –:

- I. gedaagden te veroordelen iedere merkinbreuk op het (beeld)merk MIEC WALLET, dan wel onrechtmatig handelen dan wel nalaten, in het bijzonder het gebruik van de woorden/tekens ‘miec’ en ‘wallet’ in metatags en broncodes van de websites www.buurtkadoos.nl en www.hypotheekbond.nl te staken en gestaakt te houden;
- II. op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding alsmede voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;
- III. de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis;
- IV. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.2. Buurt & Co voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. Ten aanzien van de gestelde merkinbreuk wordt het volgende overwogen. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO
1 mei 2012

5

(BVIE) dient, alvorens op de inhoud van het geschil – voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk – wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu Buurt & Co en de Nationale Hypotheekbond zijn gevestigd in Amsterdam is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Gebruik door Buurt & Co

4.3. Niet in geschil is dat Buurt & Co op enige manier gebruik heeft gemaakt van de woorden 'Miec' en 'Wallet' door deze woorden te vermelden in haar broncode, waarmee een zoekresultaat wordt gecreëerd dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011. Partijen verschillen van mening over de vraag of dit gebruik moet worden aangeduid als het gebruik als metatag of niet, maar het antwoord op deze vraag kan in het midden blijven, nu Buurt & Co heeft erkend dat zij op enige manier de zoekmachines op internet heeft getracht te beïnvloeden door die woorden in de broncode van haar website op te nemen.

Spoedeisend belang

4.4. Buurt & Co c.s. heeft aangevoerd dat zij direct na ontvangst van de sommatie van Premium Solutions van 24 februari 2012 dit gebruik heeft gestaakt, het stukje tekst op haar website(s) met de link naar het vonnis heeft verwijderd en dat dat stukje tekst ook niet meer is opgenomen in de kopie die door Google in cache is opgeslagen. Het ontbreekt Premium Solutions daarmee aan spoedeisend belang bij haar vordering, aldus Buurt & Co c.s.

4.5. De voorzieningenrechter oordeelt over het spoedeisend belang als volgt. Niet in geschil is dat Buurt & Co c.s. direct na de sommatie het gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' in combinatie met het vonnis van 27 juli 2011 heeft gestaakt. Nu partijen directe concurrenten van elkaar zijn, elkaar in de dagelijkse bedrijfsvoering voortdurend tegenkomen en deze procedure niet de laatste procedure is die tussen partijen is gevoerd – Premium Solutions heeft immers medegedeeld een procedure tegen Buurt & Co te hebben gestart dan wel te zullen starten, vanwege oneerlijke handelspraktijken – heeft Premium Solutions niettemin een spoedeisend belang bij haar vordering, ondanks de door Buurt & Co c.s. gedane toezegging, waarover hierna meer. Premium Solutions heeft overigens betwist dat de toezegging die Buurt & Co c.s. heeft gedaan een onvoorwaardelijke toezegging is.

Gebruik door de Nationale Hypotheekbond

4.6. Ten aanzien van het gebruik van de woorden 'Miec' en 'Wallet' door de Nationale Hypotheekbond wordt het volgende overwogen. Uit het proces-verbaal van de deurwaarder van 22 december 2011 blijkt dat bij het intypen van de woorden 'Miec' en 'Hypotheekbond' vier zoekresultaten naar voren komen met een link naar de website, of een onderdeel van de website www.hypotheekbond.nl. In alle

512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO
1 mei 2012

6

omschrijvingen onder de zoekresultaten van deze links op Google is de term 'Miec Wallet' opgenomen. Buurt & Co c.s. heeft aangevoerd dat de zoekresultaten die Google laat zien niet een voor het algemene publiek toegankelijke website www.nationalehypotheekbond.nl betreffen, maar een ontwikkelversie van die website. Die ontwikkelversie is over het algemeen niet voor publiek toegankelijk. Dat is slechts sporadisch het geval als er testen worden uitgevoerd. Bovendien heeft de deurwaarder niet gezocht op 'Miec' en 'Wallet', maar op 'Miec' en 'Hypotheekbond', aldus Buurt & Co c.s.

4.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat nu de deurwaarder op 22 december 2011 de website van de Nationale Hypotheekbond heeft kunnen bezoeken, deze kennelijk op enig moment voor het publiek toegankelijk is geweest. Voorts heeft de Nationale Hypotheekbond geen verklaring gegeven voor het feit dat in de omschrijvingen onder de zoekresultaten van de vier gevonden links de term 'Miec Wallet' is opgenomen. Die term is kennelijk op enig moment op enige wijze op de website gezet, waarmee het gebruik van de woorden 'Miec' en 'Wallet' door de Nationale Hypotheekbond voldoende aannemelijk is geworden.

Merkinbreuk?

4.8. Vervolgens dient te worden beoordeeld hoe het gebruik van de woorden 'miec' en 'waller' door Buurt & Co en de Nationale Hypotheekbond moet worden gekwalificeerd. Uitgangspunt is dat het merk dat door Premium Solutions op 14 september 2011 is gedeponeerd een beeldmerk is, en geen woordmerk. Voor het aannemen van een inbreuk op een beeldmerk moet worden uitgegaan van de totaalindruk van het beeld bij de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken producten. Dit brengt mee dat het gebruik van enkele onderdelen van een beeldmerk geen inbreuk oplevert als daarmee niet ook de totaalindruk van het gebruik overeenstemt met het beeldmerk. Dit geldt te meer als het gaat om het gebruik van woorden in een beeldmerk. Op die manier zou via de omweg van een beeldmerk een woordmerk worden verkregen, terwijl het BBIE voor de verkrijging van een woordmerk een aparte toets uitvoert, ook als die woorden onderdeel zijn van een reeds gedeponeerd beeldmerk.

4.9. Het bovenstaande betekent dat Premium Solutions zich niet met een beroep op haar beeldmerk kan verzetten tegen het gebruik door een derde van enkele onderdelen (woorden) uit dat beeldmerk. Van een merkinbreuk door Buurt & Co c.s. is dan ook geen sprake.

Onrechtmatig handelen?

4.10. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik van de woorden 'miec' en 'waller' op de website van www.buurtkadoos.nl als onrechtmatig moet worden aangemerkt, zoals Premium Solutions subsidiair aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd. Daarbij wordt het volgende overwogen. In beginsel staat het

512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO
1 mei 2012

7

een partij vrij een rechterlijk vonnis, dat in het openbaar is uitgesproken, op haar website te publiceren, ook als in dat vonnis een concurrerende onderneming is veroordeeld. In het vonnis van 27 juli 2011 is Premium Solutions veroordeeld in verband met het gebruik van de WIOB-doo's. Het Miec Wallet-concept was geen onderwerp van het geschil. Door aan haar website een (meta)tag toe te voegen voor de woorden 'miec+wallet', dan wel op andere wijze de zoekresultaten in de zoekmachines trachten te beïnvloeden door die woorden op enige wijze in haar broncode te vermelden, waardoor bij het intypen van die woorden een zoekresultaat wordt verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht. De voorzieningenrechter zal de vordering van Premium Solutions tot het staken van dit gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' dan ook toewijzen, voor zover daarmee wordt verwezen naar het vonnis van 27 juli 2011. Een verbod op ieder gebruik van deze woorden is te ruim en kan niet worden toegewezen. Ook een veroordeling met betrekking tot het cache geheugen in Google is niet aan de orde, nu onbetwist is dat de tekst inmiddels niet meer in het cache geheugen te zien is.

4.11. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.

Toezegging

4.12. Buurt & Co en Nationale Hypotheekbond hebben in het kader van de schikkingsonderhandelingen voorafgaand aan de zitting toegezegd het gebruik van de woorden 'Miec Wallet' in de toekomst te staken en gestaakt te houden. Partijen verschillen van mening over de vraag of dit een onvoorwaardelijke toezegging was, waarmee Premium Solutions de onderhavige procedure had kunnen intrekken, of dat Buurt & Co aan die toezegging een voorwaarde zou hebben gesteld, zoals Premium Solutions stelt. Ter zitting heeft Premium Solutions, met instemming van de wederpartij, voorgelezen uit het schikkingsvoorstel van Buurt & Co c.s., waarin staat dat de toezegging met boetebeding zal worden overeengekomen tegen 'finale kwijting ten aanzien van al hetgeen hen verweten is in uw sommaties van 24 februari en 6 maart 2012'. Premium Solutions heeft gesteld dat er op 6 maart 2012 door haar raadsman niet alleen een sommatie is gestuurd in deze zaak, maar ook in een andere (bodem)procedure betreffende oneerlijke concurrentie. Op die manier heeft Buurt & Co c.s. op slinkse wijze geprobeerd onder die procedure uit te komen, aldus Premium Solutions.

4.13. De voorzieningenrechter is van oordeel dat zo al aannemelijk is dat met deze formulering is bedoeld tevens sommaties in een brief in een andere procedure te ondervangen, Premium Solutions in ieder geval in hetgeen in de conclusie van antwoord is vermeld een onvoorwaardelijke toezegging had kunnen lezen. Niet valt in te zien, zoals Premium Solutions stelt, dat in de woorden "zij hebben zich bereid

512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO
1 mei 2012

8

verklaard" een verwijzing moet worden gelezen naar de eerdere toezegging, in die zin dat daarmee de voorwaarde van finale kwijting zonder dat deze is vermeld toch hierin zou moeten worden gelezen. Zij had dan ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort geding, zodat Premium Solutions zal worden veroordeeld in de proceskosten.

4.14. Buurt & Co c.s. heeft gevorderd Premium Solutions te veroordelen in de werkelijke advocaatkosten, op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Zij heeft die kosten gespecificeerd op een bedrag van € 15.554,70. Premium Solutions heeft daartegen verweer gevoerd en heeft gesteld dat uit de urenspecificatie niet blijkt waaraan de tijd van de advocaten is besteed. Gezien dit verweer zal worden aangeknoopt bij de indicatietarieven in IE-zaken, nu wordt geoordeeld dat dit een eenvoudig kort geding betreft en Buurt & Co c.s. geen andere omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan aan haar een hogere vergoeding dan dit indicatietarief zou moeten toekomen. Derhalve wordt een bedrag van € 6.000,- aan advocaatkosten toegewezen, te vermeerderen met € 575,- aan griffierecht.

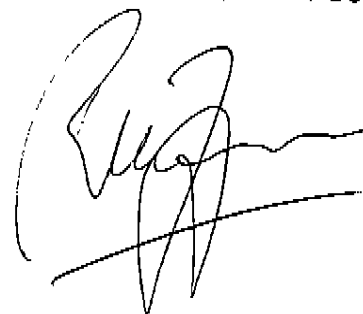
5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. gebiedt Buurt & Co c.s. ieder voor zich, direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze met hen verbonden (rechts)persoon het gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' in metatags dan wel broncodes van de websites www.buurtkadoos.nl en www.hypotheekbond.nl, voor zover daarmee wordt verwezen naar het vonnis van 27 juli 2011, te staken en gestaakt te houden,
- 5.2. veroordeelt Buurt & Co c.s. om aan Premium Solutions een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, alsmede € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 50.000,- is bereikt,
- 5.3. veroordeelt Premium Solutions in de proceskosten, aan de zijde van Buurt & Co c.s. tot op heden begroot op € 6.575,-,
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

512684 / KG ZA 12-344 HJ/LO
1 mei 2012

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter en in het openbaar uitgesproken op 1 mei 2012, in het bijzijn van de griffier, mr. L. Oostinga.



| type: LO
coll: JWR