

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281

### Vonnis van 21 januari 2015

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**CITY BOX HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
eiseres,  
advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BOXAROUND B.V.**,  
gevestigd te Zwaanshoek,  
gedaagde,  
advocaat: mr. H.H.Q. Abeln te Amsterdam.

Eiseres zal hierna ook City Box worden genoemd; gedaagde zal Boxaround worden genoemd.

De zaak is voor City Box behandeld door de advocaat voornoemd en mr. D. van Eek, advocaat te Amsterdam, en voor Boxaround door de advocaat voornoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 februari 2014, met producties 1 tot en met 8;
- de conclusie van eis van Boxaround van 9 april 2014 in het vrijwaringsincident;
- de referte in het incident van City Box ter rolle van 9 april 2014;
- het vonnis in het vrijwaringsincident van 4 juni 2014;
- de conclusie van antwoord van 27 augustus 2014, met producties 1 tot en met 3;
- de akte houdende aanvullende productie 4 van Boxaround van 27 november 2014;
- de akte houdende aanvullende producties 9 en 10 van City Box van 27 november 2014, inclusief een specificatie van de proceskosten;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 27 november 2014.

1.2. De advocaat van City Box heeft bij brief van 2 december 2014, met kopie aan de advocaat van Boxaround, als aanvulling op het proces-verbaal, zakelijk weergegeven, gesteld dat City Box ter zitting heeft verklaard dat zij constateert dat Boxaround geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de werkzaamheden die derden in het kader van haar online marketing verrichten. Nu dit daadwerkelijk door City Box ter zitting is verklaard, het een precisering betreft van haar betoog ter zitting, en Boxaround hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, beschouwt de rechtbank genoemde aanvulling als behorend tot het proces-verbaal.

1.3. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. City Box is een aanbieder van (tijdelijke) opslagruimte voor goederen. Zij is onder meer houdster van de volgende merken (hierna: de City Box-merken):

- a. het Benelux-woordmerk CITY BOX, gedeponeed op 24 september 1998 en ingeschreven onder nummer 0636835 voor waren in de klassen 6, 20, 35, 36 (onder meer (verhuur van) opslagruimte), 38, 39 en 42;
- b. onderstaand Benelux-beeldmerk CITY BOX, gedeponeed op 11 januari 2007 en ingeschreven onder nummer 0817611 voor waren / diensten in de klassen 6, 16, 35 (onder meer (verhuur van) opslagruimte), 39 en 42.



2.2 Boxaround biedt onder meer via internet opslagruimte te huur aan. Zij heeft een derde opdracht gegeven haar diensten onder de aandacht van het (internet)publiek te brengen, waarbij door deze derde de tekens CITY BOX en CITYBOX als *advertising keyword* van Google zijn gekocht ('Google Adwords'). Aan deze *keywords* zijn online advertenties gekoppeld van Boxaround. Bij het invoeren van de zoekterm CITY BOX of CITYBOX in de zoekmachine op de website Google.nl verschijnen advertenties van Boxaround, waaronder advertenties waarin het teken CITY BOX voorkomt:

The screenshot shows a Google search for "city box". The search bar is highlighted with a red box. Below the search bar, the search results are displayed. A red box highlights the text "Advertenties met betrekking tot 'city box'", with a red arrow pointing to it. Below this, there are two advertisements. The first advertisement is for "City Box Opslagruimte - Veilig & overdekt in- en uitladen - CityBox.nl" and is also highlighted with a red box. The second advertisement is for "City Box - boxaround.nl" and is also highlighted with a red box. A red arrow points to the second advertisement.

The screenshot shows a Google search for "citybox" on a Windows browser. The search bar is highlighted with a red box. Below the search bar, the results are categorized into "Web", "Afbeeldingen", "Maps", "Shopping", "Video's", and "Meer". The search results page shows "Pagina 4 van ongeveer 417.000 resultaten (0,36 seconden)". A cookie notice is visible at the top. The search results include several advertisements for "City Box Opslagruimte" and "Citybox - Boxaround: 24/7 toegankelijk". Two red boxes and arrows point to the advertisement headers: "Advertenties met betrekking tot 'citybox'" and "Citybox - Boxaround: 24/7 toegankelijk - boxaround.nl".

2.3. City Box heeft Boxaround op 4 september 2013 gesommeerd de inbreuk op haar merkrechten te staken, en daartoe een onthoudingsverklaring te tekenen. In deze onthoudingsverklaring zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:

*“Boxaround erkent dat zij door de wijze waarop zij heeft geadverteerd met gebruikmaking van de Adwords 'City Box' en 'Citybox' inbreuk maakt op de City Box-Merken.*

*Boxaround zal met onmiddellijke ingang na ondertekening van deze verklaring iedere inbreuk op de City Box-Merken (doen) staken en gestaakt (doen) houden, waaronder mede begrepen ieder gebruik van een of meer van de City Box Merken of enig daarmee overeenstemmend teken als keyword of anderszins voor de opslag van goederen.*

*Boxaround zal aan City Box een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd raken van EUR 2.500 (vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Boxaround niet of niet volledig voldoet aan een of meer van de hiervoor onder 1 t/m 5 bedoelde verplichtingen, dan wel, naar keuze van City Box, van EUR 1.000 per overtreding.”*

2.4. Op 29 januari 2014 heeft Boxaround een aangepaste onthoudingsverklaring getekend, waarin de bepaling over erkenning ontbreekt, en waarbij de onthoudingsbepaling en de bepaling over de contractuele boete door Boxaround zijn gewijzigd en als volgt zijn komen te luiden:

---

*“Boxaround zal met onmiddellijke ingang na ondertekening van deze verklaring het gebruik van een of meer van de City Box-Merken als advertising keyword (doen) staken en gestaakt (doen) houden.*

*Boxaround zal aan City Box een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd raken van EUR 1.000 (duizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Boxaround niet of niet volledig voldoet aan een of meer van de hiervoor onder 1 en 2 bedoelde verplichtingen, dan wel, naar keuze van City Box, van EUR 250 (tweehonderd en vijftig euro) per overtreding. De boete is niet verschuldigd indien Boxaround aantoont dat niet zij zelf het keyword als bedoeld sub 2 heeft gebruikt en degene, die namens haar het keyword ten behoeve van Boxaround heeft gebruikt, heeft geïnstrueerd het keyword niet te gebruiken.”*

2.5. Boxaround heeft nadien genoemd gebruik van de tekens CITY BOX en CITYBOX gestaakt en gestaakt gehouden.

### **3. Het geschil**

3.1. City Box vordert na eisvermindering dat de rechtbank:

I. voor recht zal verklaren dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op exclusieve merkrechten van eiseres op Benelux woordmerk “CITY BOX” (met registratienummer 636835) en/of het Benelux beeld/woordmerk “CITY BOX” (met registratienummer 817611), althans onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld door het gebruik van de onder r.o. 2.2. opgenomen advertentieteksten en/of het gebruik van een of meer van de City Box Merken of enig daarmee overeenstemmend teken als advertising keyword, waarbij na invoeren daarvan in de online zoekmachine van Google de in het lichaam van de dagvaarding aangeduide advertenties verschenen;

II. gedaagde zal veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis iedere inbreuk op Benelux woordmerk “CITY BOX” (met registratienummer 636835) en/of het Benelux beeld/woordmerk “CITY BOX” (met registratienummer 817611) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, althans haar onrechtmatig handelen jegens City Box te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, waaronder mede begrepen ieder gebruik van een of meer van de City Box-Merken of enig daarmee overeenstemmend teken als advertising keyword waarbij na invoeren daarvan in een online zoekmachine de in het lichaam van de dagvaarding aangeduide advertenties verschijnen;

III. gedaagde zal veroordelen binnen twee maanden na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht en goedgekeurd onderzoek gecertificeerde, schriftelijke verklaring te verstrekken aan de raadsman van eiseres, mr. D. van Eek, vergezeld van alle relevante volledige documenten (al dan niet elektronisch) ter staving van die verklaring, betreffende:

- i. een volledig overzicht van het aantal keren dat (één van) de in het lichaam van de dagvaarding genoemde advertentie(s) van gedaagde gedurende de gehele periode voorafgaand aan de sommatiebrief van 4 september 2013 op de door Google beheerde websites of affiliate sites zichtbaar is geweest;
- ii. een volledig overzicht van het aantal keren dat op (één van) de in het lichaam van de dagvaarding genoemde link(s) in de advertentie(s) van Boxaround, gedurende de gehele periode voorafgaand aan de sommatiebrief van City Box van 4 september 2013 is geklikt;
- iii. een volledige opgave van de direct aan de hiervoor onder ii. genoemde ‘click-through’-gedrag gekoppelde winst die gedaagde heeft gegenereerd, waaronder overlegging van de gegevens die verkregen kunnen worden uit de Google Analytics tool ‘Rendement op investering (ROI);

IV. gedaagde zal veroordelen om aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 3.000 (drieduizend euro) te betalen aan City Box voor elke dag of ieder gedeelte van een dag dat gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het sub I en III [bedoeld zal zijn sub II en III – Rb.] gevorderde dan wel naar keuze van City Box van EUR 1.000 (duizend euro) per overtreding met een maximum van EUR 200.000 (tweehonderd duizend euro);

V. gedaagde zal veroordelen om aan eiseres te vergoeden het totale bedrag van de door eiseres geleden schade als gevolg van het inbreukmakend, althans onrechtmatig handelen van gedaagde, op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet;

VI. gedaagde zal veroordelen op de voet van art. 1019h Rv<sup>1</sup> de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van dit geding (inclusief nakosten) aan City Box te vergoeden, een en ander zoals door City Box tijdig te specificeren, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW<sup>2</sup> vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis; één en ander voor zover de wet dit toelaat uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. City Box legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Boxaround door het gebruik van de tekens CITY BOX en CITYBOX in advertenties en als *advertising keyword*, inbreuk heeft gemaakt op de City Box-merken, althans onrechtmatig heeft gehandeld jegens City Box, en dat verdere inbreuk, althans onrechtmatig handelen dreigt. City Box stelt voorts door de inbreuk, althans het onrechtmatig handelen van Boxaround schade te hebben geleden, waarvoor Boxaround aansprakelijk is.

3.3. Boxaround betwist niet de gestelde merkinbreuk, maar stelt zich onder meer op het standpunt dat City Box geen belang (meer) heeft bij het gevorderde verbod en de verklaring voor recht nu - onder meer - Boxaround het inbreukmakend gebruik van de tekens CITY BOX en CITYBOX heeft gestaakt en een adequate onthoudingsverklaring heeft getekend voorzien van een contractuele boete. Voorts stelt Boxaround reeds €1.250,- te hebben voldaan als tegemoetkoming in de juridische kosten van City Box en betwist zij de (hoogte van de) gevorderde proceskosten.

#### 4. De beoordeling

##### *Bevoegdheid*

4.1. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op Beneluxmerkrechten geldt dat het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld<sup>3</sup> dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE<sup>4</sup> (r.o. 3.4 van dat arrest). Uitgaande van deze opvatting is deze rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van City Box op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat Boxaround in Nederland is gevestigd. De advertenties van Boxaround zijn gezien het adres van de website waarop zij verschijnen ([www.google.nl](http://www.google.nl)) en de taal waarin zij zijn gesteld (Nederlands) (mede) gericht op Nederland zodat de gestelde inbreuk moet worden geacht mede in dit arrondissement te hebben

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

<sup>2</sup> Burgerlijk Wetboek

<sup>3</sup> ECLI:NL:GHDHA:2013:4466

<sup>4</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

---

plaatsgevonden. Derhalve is ook bij toepassing van artikel 4.6 BVIE de rechtbank te Den Haag internationaal en relatief bevoegd.

*Belang bij de vorderingen*

4.2. Uitgangspunt is dat een houder van een exclusief recht, zoals een merkrecht, belang heeft bij toewijzing van een verbod met nevenvorderingen indien inbreuk op zijn rechten wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Dit kan onder meer anders zijn wanneer de betreffende inbreuk is gestaakt en er geen (verdere) inbreuk dreigt.

4.3. Nu Boxaround in haar onthoudingsverklaring de inbreuk niet heeft erkend, en zij slechts een geclausuleerd boetebeding heeft aanvaard, blijft de dreiging van verdere inbreuk op de rechten van City Box bestaan. Immers, niet in geschil is dat het door Boxaround getekende boetebeding beperkt is in die zin dat overtredingen door derden die in opdracht van Boxaround werken daardoor niet worden bestreken als Boxaround niet uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven voor het gebruik van de City Box-merken of daarmee overeenstemmende tekens. Met City Box acht de rechtbank een dergelijke beperkte boeteclausule niet adequaat om de dreiging van inbreuk door het gebruik van de City Box-merken als *advertising keyword* weg te nemen, mede in het licht van het ontbreken van een erkenning van de inbreuk. De conclusie is dat de inbreuk op de City Box-merken door het gebruik in advertenties en als *advertising keyword* nog steeds dreigt.

4.4. Aan het voorgaande doet niet af dat Boxaround niet bewust merkinbreuk zou hebben gepleegd, dat Boxaround inmiddels een andere partij heeft ingeschakeld om haar internetmarketing te verzorgen, en dat er geen sprake zou zijn van een *counterfeit*-situatie. Deze omstandigheden, hoewel niet betwist door City Box, geven City Box als merkhouders niet dezelfde mate van zekerheid als een onthoudingsverklaring met een adequaat boetebeding.

4.5. Op basis van het voorgaande heeft City Box belang bij een (algemeen) verbod van merkinbreuk, wat in het licht van r.o. 4.9 in aangepaste bewoordingen zal worden toegewezen. Niet duidelijk is (gemaakt) in hoeverre een "overtreding" van het verbod iets meer of anders inhoudt dan het voortduren van de toestand waarin "na invoeren daarvan in een online zoekmachine de in r.o. 2.2. afgebeelde advertenties verschijnen". Daarom zal, mede ter voorkoming van executiegeschillen, alleen een dwangsom worden gezet op het per (gedeelte van een) dag voortduren van de merkinbreuk.

4.6. City Box heeft haar vordering tot winstafdracht ter zitting ingetrokken. De gevorderde opgave ziet blijkens de formulering daarvan slechts op de begroting van de met de inbreuk genoten winst. Omdat City Box bij die opgave niet een ander belang dan begroting van de winst heeft gesteld zal de betreffende vordering wegens gebrek aan belang worden afgewezen.

4.7. Dat City Box door de inbreuk mogelijk enige schade heeft geleden is door Boxaround onvoldoende gemotiveerd betwist zodat de vordering tot schadevergoeding zal worden toegewezen, op te maken bij staat.

4.8. Ten aanzien van de gevorderde verklaring voor recht heeft City Box gesteld dat zij deze nodig heeft voor haar schadevergoedingsvordering, en overigens dat deze verklaring nodig is om duidelijkheid te scheppen jegens andere inbreukmakers, althans dat City Box daarmee kan laten zien dat zij aan haar plicht voldoet om haar rechten te handhaven. Nu naar het oordeel van de rechtbank een verklaring voor recht in casu geen vereiste is voor een recht op schadevergoeding, en de door City Box genoemde duidelijkheid en 'handhavings-

plicht' evenzeer gediend is c.q. geïllustreerd wordt door de rechtsoverwegingen in dit vonnis die ten grondslag liggen aan het verbod, heeft City Box geen belang bij de gevorderde verklaring voor recht. Deze zal dan ook worden afgewezen. Om dezelfde reden zal de verklaring voor recht voor zover deze ziet op onrechtmatig handelen worden afgewezen.

4.9. City Box heeft ter zitting bevestigd dat de vorderingen voor zover gebaseerd op onrechtmatig handelen (onrechtmatige vergelijkende en/of misleidende reclame) subsidiair zijn ingesteld. Nu haar vorderingen reeds op de primaire grondslag – merkinbreuk – slagen, zal de rechtbank deze subsidiaire grondslag buiten behandeling laten.

#### *Proceskosten ex artikel 1019h Rv*

4.10. City Box vordert een bedrag van €12.691,40 aan proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Volgens City Box is daarvan 95% toe te rekenen aan de merkenrechtelijke grondslag. Het bedrag is volgens haar opgelopen door het voeren van uitgebreide schikingsonderhandelingen, onder meer met een in vrijwaring opgeroepen partij. Boxaround betwist de kosten en voert aan dat slechts 50% is toe te rekenen aan de merkenrechtelijke grondslag, en overigens dat genoemde kosten excessief zijn, omdat niet is in te zien waarom twee advocaten deze (kleine) zaak hebben behandeld en zo veel uren hebben moeten maken.

4.11. Afgaand op de inhoud van de dagvaarding, in het bijzonder de ruimte die de delen over merkinbreuk, respectievelijk onrechtmatig handelen innemen, is de rechtbank van oordeel dat 75% van de proceskosten zijn toe te wijzen aan de merkinbreuk. Daarmee zou een bedrag van  $75\% \times €12.691,40 = €9.518,55$  toewijsbaar zijn. Echter, met Boxaround acht de rechtbank dit bedrag voor een (eenvoudige) merkinbreukzaak waarin de inbreuk niet wordt betwist, niet redelijk en evenredig. De omstandigheid dat veel werk is gaan zitten in schikingsonderhandelingen (onder meer met een in vrijwaring opgeroepen partij) maakt dit niet anders. Daargelaten de vraag of dit proceskosten zijn, gaat het daarbij (mede) om kosten die zijn gemaakt in/ten behoeve van een andere procedure. In een en ander ziet de rechtbank aanleiding het Indicatietarief behorend bij een eenvoudige IE-bodemzaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi toe te passen, te weten €8.000,-. De resterende 25% van het advocatensalaris zal op basis van het liquidatietarief worden vergoed, ter hoogte van  $25\% \times €904,00$  (2 punten à €452,00 salaris) = €226,00. Op dit bedrag komt in mindering wat reeds door Boxaround aan vergoeding voor juridische kosten is betaald, te weten €1.250,-, waardoor het toe te wijzen bedrag aan salaris voor de advocaat  $€8.000,- + €226,00 - €1.250,- = €6.976,-$  wordt. Vermeerderd met het griffierecht (€608,00) en de dagvaardingskosten (€77,52), zal een totaalbedrag van €7.661,52 aan proceskosten worden toegevoegd. De gevorderde nakosten zullen worden afgewezen omdat City Box niet een gespecificeerd bedrag aan kosten vordert. De wettelijke rente zal worden toegewezen met dien verstande dat zij - met het oog op het voorkomen van executiegeschillen - verschuldigd zal zijn vanaf veertien dagen na *betekening* van het vonnis, in plaats van veertien dagen na de datum van het vonnis.

## **5. De beslissing**

De rechtbank:

5.1. veroordeelt Boxaround met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Benelux woordmerk "CITY BOX" (met registratienummer 636835) en/of het Benelux beeld/woordmerk "CITY BOX" (met registratienummer 817611) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, waaronder mede begrepen ieder gebruik van een of meer van deze merken of enig daarmee overeenstemmend teken als *advertising keyword*

---

waarbij na invoeren daarvan in een online zoekmachine de in r.o. 2.2. afgebeelde advertenties verschijnen;

5.2. veroordeelt Boxaround om aan City Box een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 3.000 (drieduizend euro) te betalen voor elke dag of ieder gedeelte van een dag dat Boxaround geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het bevel onder 5.1., met een maximum van EUR 200.000,- (tweehonderd duizend euro);

5.3. veroordeelt Boxaround de door City Box geleden schade als gevolg van het inbreukmakend handelen aan City Box te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.4. veroordeelt Boxaround in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van City Box begroot op €7.661,52 waarvan €6.976,- aan salaris voor de advocaat, te vermeerderen met wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis;

5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2015.