

vonnis

RECHTBANK Rotterdam

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 240428 / HA ZA 05-1717
(296198 / HAZA 07-3105 rechtbank Den Haag)

Vonnis van 15 juli 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GOUDEN GIDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam Zuid-Oost,

eiseres,

advocaat mr. O.F.A.W. van Haperen, te Breda

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEDIA NOVA B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. **F.K.A.**,

wonende te Monaco,

3. **P. J. A. G.**,

wonende te Monaco,

4. **A.H.F.O.**,

wonende te Monaco,

gedaagden,

advocaat mr. A.D. Lindenbergh, te Rotterdam.

Partijen worden hierna genoemd Gouden Gids respectievelijk Media Nova, in enkelvoud voor gedaagden tezamen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

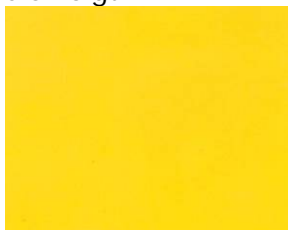
- de dagvaarding, met producties;
- de conclusie van antwoord, met producties;
- de conclusie van repliek, tevens akte aanvulling en vermeerdering van eis, met producties;
- de conclusie van dupliek, met producties;
- de in het kader van het schriftelijke pleidooi door beide partijen ingediende pleitnota's en antwoordakten.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Gouden Gids is houdster van onder meer de volgende merkinschrijvingen:

- het Benelux beeldmerk (kleurmerk), gedeponeerd op 18 oktober 1985 en ingeschreven onder registratienummer 413140, en weergegeven als volgt:



en navolgende omschrijving:

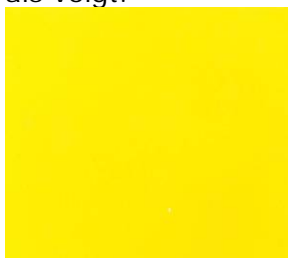
CFE 26.4.1-2; 29.1.2

geel

voor waren in:

Kl 16 Papier, karton alsmede hieruit vervaardigde producten voor zover in deze warenklasse begrepen; publikaties, boeken, telefoon- en rubriekengidsen, kranten en andere periodieken en drukwerken.;

- het Benelux beeldmerk (kleurmerk), gedeponeerd op 24 november 1987 en ingeschreven onder registratienummer 155007, en weergegeven als volgt:



met navolgende beschrijving:

CFE 26.4.1; 29.1.2

geel

voor waren en diensten in:

Kl 35 Publiciteit en zaken; advertentiebemiddeling; verwerking van advertentie-contracten; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische adviezen; diensten van een databank bevattende zakelijke gegevens; het verstrekken van zakelijke informatie aan aanbieders (producenten en dienstverleners) en afnemers.

Kl 38 Telecommunicatie; informatieverschaffing via kabeltelevisienetwerken en andere media.

Kl 41 Het uitgeven van kranten, boeken en andere periodieken.

Kl 42 Computerdiensten.;

- het Benelux beeldmerk (kleurmerk), gedeponeerd op 16 juli 2003 en ingeschreven onder registratienummer 0732253, weergegeven als volgt:



Met navolgende beschrijving:

CFE 29.1.2

- Geel.

- *PMS PROCESS YELLOW 30%*

voor waren en diensten in:

KI 09 Magnetische, optische en digitale informatiedragers zoals audio- en video-banden, platen cd's, cd-rom's, floppydisks, laserdisks; elektronische instrumenten en apparaten voor zover niet begrepen in andere klassen; computer hard- en software; programmatuur, beschikbaar gesteld via geautomatiseerde systemen, voor het verwerken, opslaan en terugroepen van informatieve automatiseringsgegevens; elektronische publicaties.

KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, publicaties, boeken, gidsen, kranten, periodieken en andere drukwerken.

KI 35 Publiciteit en commerciële zaken; advertentiebemiddeling; verwerking van advertentiecontracten (administratieve diensten); bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische adviezen; het verstrekken van informatie inzake commerciële zaken; diensten van een databank bevattende informatie inzake commerciële zaken.

KI 38 Telecommunicatiediensten; datacommunicatiediensten; uitzenden radio- en televisieprogramma's; technische advisering over datacommunicatie-apparatuur en -netwerken met het oog op de aanschaf hiervan.

KI 41 Uitgeven van kranten, boeken en andere drukwerken; al dan niet elektronische publicaties, ook via internet.

KI 42 Diensten van een databank bevattende technologische informatie; computerprogrammering; het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van programmatuur voor het verwerken, opslaan en terugroepen van informatieve automatiseringsdiensten.

- het Benelux beeldmerk (kleurmerk), gedeponeerd op 16 juli 2003 en ingeschreven onder registratienummer 0732254, en weergegeven als volgt:



Met navolgende beschrijving:

CFE 29.1.2

- Geel.
- PMS 109C (PROCESS YELLOW 100%, MAGENTA 8%)

voor waren en diensten in:

KI 09 Magnetische, optische en digitale informatiedragers zoals audio- en videobanden, platen cd's, cd-rom's, floppydisks, laserdisks; elektronische instrumenten en apparaten voor zover niet begrepen in andere klassen; computer hard- en software; programmatuur, beschikbaar gesteld via geautomatiseerde systemen, voor het verwerken, opslaan en terugroepen van informatieve automatiseringsgegevens; elektronische publicaties.

KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, publicaties, boeken, gidsen, kranten, periodieken en andere drukwerken.

KI 35 Publiciteit en commerciële zaken; advertentiebemiddeling; verwerking van advertentiecontracten (administratieve diensten); bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische adviezen; het verstrekken van informatie inzake commerciële zaken; diensten van een databank bevattende informatie inzake commerciële zaken.

KI 38 Telecommunicatiediensten; datacommunicatiediensten; uitzenden radio- en televisieprogramma's; technische advisering over datacommunicatie-apparatuur en -netwerken met het oog op de aanschaf hiervan.

KI 41 Uitgeven van kranten, boeken en andere drukwerken; al dan niet elektronische publicaties, ook via internet.

KI 42 Diensten van een databank bevattende technologische informatie; computerprogrammering; het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van programmatuur voor het verwerken, opslaan en terugroepen van informatieve automatiseringsdiensten."

2.2. Gouden Gids exploiteert een formule onder de naam Gouden Gids, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kleur geel.

2.3. Gouden Gids ontplooit een deel van haar handelsactiviteiten via haar internetsite onder de naam www.goudengids.nl. Daarbij maakt zij onder meer gebruik van de kleur geel.

2.4. Op 11 juni 2003 heeft Media Nova B.V. brieven doen uitgaan aan door haar geselecteerde bedrijven, in de vorm van een op de facturen van Gouden Gids gelijkende factuur, voorzien van het opschrift "Business Gouden Gids". Deze brieven/facturen betreffen de mogelijkheid voor de betreffende bedrijven om tegen betaling op de internetsite www.goudenbusinessgids.nl te worden vermeld.

2.5. Bij kort geding vonnis van de voorzieningenrechter te Rotterdam van 26 augustus 2003 is Media Nova B.V., voor zover hier relevant, veroordeeld om de domeinnamen www.goudenbusinessgids.info en www.goudenbusinessgids.com om niet aan Gouden Gids over te dragen en om iedere inbreuk op de merkrechten van Gouden Gids te staken en gestaakt te houden.

2.6. Media Nova B.V. heeft in augustus 2003 brieven verzonden aan haar klanten, waarin zij heeft medegedeeld dat zij haar activiteiten heeft verplaatst naar haar nieuwe website www.beneluxbusinessguide.com. Daarbij heeft zij onder meer medegedeeld dat haar gebleken was "dat een deel van de door ons benaderde potentiële cliënten (en wellicht ook u) in de veronderstelling verkeerde dat wij

identiek waren of deel uitmaakten van de Gouden Gids-organisatie (onderdeel van het VNV-concern). Voor alle duidelijkheid: Media Nova B.V. heeft géén bindingen met de Gouden Gids-organisatie (...)".

2.7. Op enig moment na 26 augustus 2003 hebben (vertegenwoordigers van) Gouden Gids, Promedia GCV, Media Nova B.V., alsmede F.K.A., P.J.A.G. en A.H.F.O. een Settlement Agreement gesloten, waarin onder meer is bepaald:

A. *The Gouden Gids is the (sole) owner and/or the title holder to:*

a) (...) hereinafter referred to as: "Copyrights";

b) *The Trademarks: "Gouden Gids", the color "yellow", "the walking finger device", all registered at Benelux Trademarks Office with amongst others the numbers:*

- (...)

- "Gouden Gids"(color yellow) 0155007 and 0413140;

hereinafter referred to as: "Trademarks".

B. *The Gouden Gids was confronted on 12 June 2003 with a new business called "Gouden Business Gids". This new service did not only use the same business methods as Gouden Gids but used similar and/or identical Trademarks and Copyrights. (...)*

F. *The Parties have a dispute regarding the above and have expressed their wish to reach a Settlement and to have this amicable Settlement laid down in writing in this Settlement Agreement, hereinafter also referred to as: "the Agreement".*

NOW THEREFORE (...) THE PARTIES INTENDING TO BE LEGALLY BOUND, HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. *Cessation of Infringement*

1.1. *Media Nova will, as of the signing of this Agreement, cease all and every (both direct and indirect) infringement of all copyrights and/or trademarks of Gouden Gids, especially the use of the Trademarks and the Copyrights, either by the service "goudenbusinessgids.nl" or by any other business method.*

(...)

3. *Convenant of Media Nova and Gouden Gids to terminate proceedings*

3.1. *Media Nova and Gouden Gids shall cause their respective counsel to request the Rotterdam District Court (...) to dismiss the proceedings (...)*

3.4. *The Gouden Gids waives all her rights resulting from the judgement of the "voorzieningenrechter" of the Rechtbank Rotterdam dated 26 August 2003 with the exception of (...)*

8. *Penalty*

Each time Media Nova does not meet the obligations as set forth in this Agreement, respectively for every day or part of a day this infringement continues, Media Nova jointly and severally forfeits a penalty of € 5.000,-. (...)"

2.8. Van 1 tot en met 28 december 2004 heeft Media Nova op haar website www.beneluxbusinessguide.com gebruik gemaakt van een kleur geel, welke volgens Gouden Gids sterk lijkt op het door haar gedeponeerde kleurmerk met registratie-nummer 0732253, zijnde, aldus Gouden Gids, de kleur die zij voor de binnenpagina's van De Gouden Gids heeft gebruikt.

3. Het geschil

3.1. Gouden Gids vordert - samengevat -, na vermeerdering van eis, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

I. Media Nova c.s. hoofdelijk, des dat de één betalend de anderen zijn bevrijd, te veroordelen elke inbreuk op haar merkenrechten, in het bijzonder de kleurmerken met registratienummers 0155007, 0413140, 732253 en 732254, te staken en gestaakt te houden;

II. te bepalen dat door Media Nova c.s. hoofdelijk, des dat de één betalend de anderen zijn bevrijd, een dwangsom zal worden verbeurd ad EUR 2.500,-- voor ieder dag of gedeelte van een dag dat Media Nova c.s. niet of niet geheel voldoen aan het onder I bepaalde;

III. Media Nova c.s. hoofdelijk, des dat de één betalend de anderen zijn bevrijd, te veroordelen binnen 5 dagen na betekening van het vonnis aan Gouden Gids een bedrag ad EUR 140.000,-- te voldoen, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, een en ander met veroordeling van Media Nova c.s. in de kosten van de procedure.

3.2. Gouden Gids voert hiertoe aan dat alle bestaande en toekomstige merken van Gouden Gids onder de werking van de Settlement Agreement vallen en dat Media Nova door ondertekening van de Settlement Agreement deze merkcrechten onvoorwaardelijk heeft erkend en zich contractueel verbonden heeft geen inbreuk te maken op deze rechten. Een beroep op de niet-geldigheid van deze merkregistraties kan zodoende niet aan de orde zijn, aldus Gouden Gids. Media Nova heeft door gedurende 28 dagen zeer prominent een kleur geel op haar website te hantieren, welke kleur sterk lijkt op de door Gouden Gids onder registratienummer 0732253 gedeponeerde kleur, artikel 1.1 van de Settlement Agreement overtreden, zodat zij op grond van artikel 8 daarvan een boete is verschuldigd van EUR 140.000,-- (28 x EUR 5.000,--).

Gouden Gids heeft daarnaast een zelfstandig beroep gedaan op het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub b en c Benelux-Merkenwet (BMW).

Voor het geval dat geen sprake is van inbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 b en c BMW voert Gouden Gids aan dat Media Nova B.V. onrechtmatig heeft gehandeld door met het gebruik van de kleur geel op haar website aan te haken bij de bekendheid van de Gouden Gids, waarmee Media Nova B.V. heeft bewerkstelligd dat aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar kleurmerk afbreuk wordt gedaan. Gouden Gids heeft tevens aangevoerd dat sprake is van nawerking. Zij heeft in dit verband gesteld dat op Media Nova B.V., gelet op de in 2003 gepleegde inbreuk, een bijzondere zorgplicht rustte om ervoor te zorgen dat het publiek niet wederom een verband gaat leggen tussen de diensten van Media Nova B.V. en die van Gouden Gids.

3.3. Media Nova voert verweer. Zij stelt dat, nu de Settlement Agreement is gesloten tussen gedaagden enerzijds en Gouden Gids én Pro Media CGV anderzijds, Gouden Gids niet zonder Pro Media CGV een vordering kan instellen die is gegrond op de Settlement Agreement. Media Nova stelt dat de Settlement Agreement slechts betrekking had op de toen bestaande inbreuken en niet op de beweerdde in december 2004 gepleegde inbreuk. Media Nova stelt dat zij volledig uitvoering heeft gegeven aan het in artikel 1.1 van de Settlement Agreement bepaalde.

Media Nova stelt voorts dat zij de in de Settlement Agreement genoemde kleurmerken nummers 0155007 en 0413140 niet heeft erkend alsmede dat deze niet geldig zijn omdat zij niet voldoen aan de vereisten zoals bepaald in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (6 mei 2003, zaak C-104/01 inzake Libertel/Benelux Merkenbureau). Ook de op 16 juli 2003 ingeschreven kleurmerken nummers 7232253 en 732254 zijn niet geldig, aldus Media Nova, wegens het ontbreken van een internationaal erkende kleurcode respectievelijk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen, nu niet is aangetoond dat inburgering heeft plaatsgevonden.

Voor het geval dat de door Gouden Gids ingeroepen registraties wél in beschouwing moeten worden genomen, heeft Media Nova aangevoerd dat geen sprake is van inbreuk noch van onrechtmatig handelen, aangezien vergelijking van het totaalbeeld van de website BeneluxBusiness-Guide met de merkregistratie nummer 0732253 tot de conclusie dient te leiden dat er geen verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Ten slotte stelt Media Nova dat het recht op een kleur nimmer zo ver kan gaan dat een verbod kan worden verkregen op het gebruik van lichtere of donkere tinten van die kleur, gelet op de leer van de "freihaltebedürfnis".

4. De beoordeling

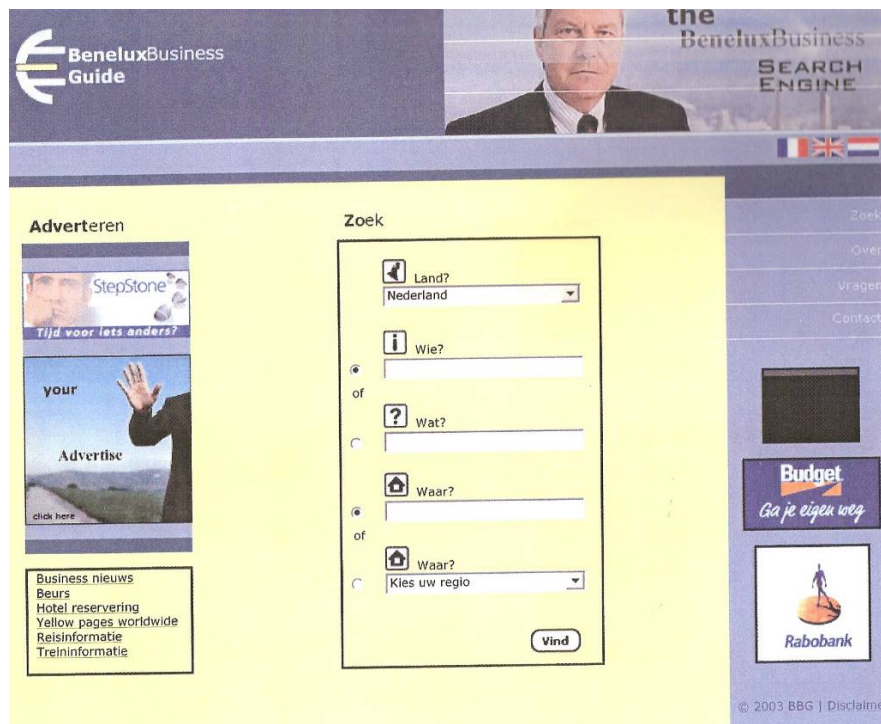
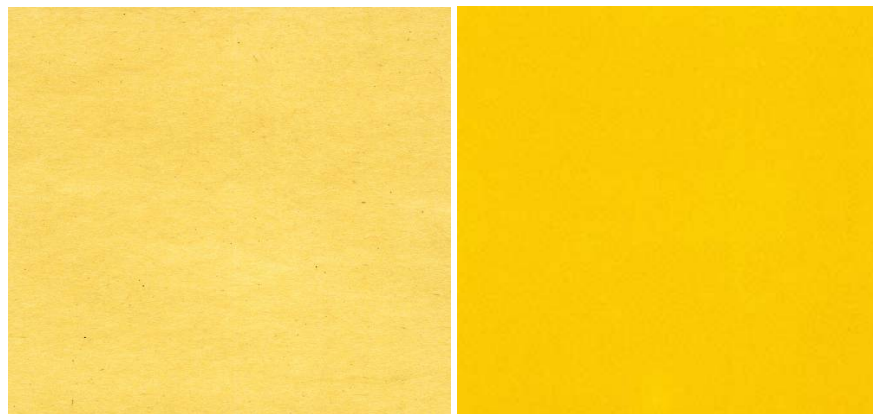
4.1. Eiser beroept zich op contractuele, merkenrechtelijke en onrechtmatige daad grondslag. Partijen zijn in de Settlement Agreement een forumkeuze voor de rechtbank Rotterdam overeengekomen. Bij de Rechtbank Rotterdam is deze zaak behandeld onder zaak- en rolnummer 240428 / HA ZA 05-1717. Gelet op de agenda van zowel de Rechtbank Rotterdam als van de Rechtbank Den Haag en op tussen deze rechtbanken bestaande afspraken is de zaak in het stadium van vonniswijzing gesteld in handen van de rechter die dit vonnis gewezen heeft. Deze rechter is benoemd in de rechtbank Den Haag maar is ingevolge artikel 40 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken van Nederland. Vonniswijzing door een rechter benoemd in de Rechtbank Den Haag verzet zich dan ook niet tegen de forumkeuze van partijen. Bij de rechtbank Den Haag is deze zaak bekend onder zaak- en rolnummer 296198 / HAZA 07-3105

Wat betreft de merkenrechtelijke grondslag beroept Gouden Gids zich op Beneluxmerken. Ingevolge het bepaalde in artikel 4.6 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) is bevoegd de rechter van de plaats waar de gestelde inbreuk is gelokaliseerd. Gouden Gids stelt dat de inbreuk bestaat uit de website waarvan is kennis te nemen in heel Nederland. Dit brengt mee dat ter zake de rechtbank te Rotterdam mede bevoegd is

Wat betreft de grondslag onrechtmatige daad is de rechtbank te Rotterdam bevoegd op grond van artikel 102 Rv omdat het gestelde onrechtmatige feit is het aanbieden van een website waarvan in heel Nederland kennis kan worden genomen.

4.2. Media Nova betwist de geldigheid van de door Gouden Gids ingeroepen merken en zij betwist de ruime uitleg welke door Gouden Gids aan de Settlement Agreement wordt gegeven. Niettemin zal de rechtbank het standpunt van Gouden Gids - voorlopig en veronderstellenderwijs - tot vertrekpunt nemen. Dit betekent dat voorshands wordt uitgegaan van geldige kleurmerken en dat aan de overeen-

komst de betekenis wordt gegeven van een onthoudingsverklaring van Media Nova met betrekking tot de IE rechten van Gouden Gids waaronder de vier in deze procedure ingeroepen Benelux merkrechten. Aan de onthoudingsverklaring is een boete verbonden van € 5.000 voor elke dag dat Media Nova inbreuk maakt. Met dit uitgangspunt valt de vraag die beantwoord moet worden voor de contractuele grondslag grotendeels samen met de merkenrechtelijke vraag. Het komt immers neer op de vraag of de website van Media Nova onder de domeinnaam beneluxbusinessguide.com, zoals die van 1 tot 28 december 2004 in de lucht was, inbreuk maakt op de kleurmerken van Gouden Gids. Om een en ander te visualiseren zijn hieronder afgebeeld de merken met nummers 732253 (links) en 732254 (rechts) van Gouden Gids en daaronder de homepage van de website van Media Nova.



4.3. De rechtbank merkt op dat de kleurenweergave van de merken en van het teken in dit vonnis niet betrouwbaar is. Als gevolg van de digitale opslag en verwerking van de afbeeldingen kan de weergave van de afgedrukte merken enigszins afwijken van de gedeponeerde originele afbeeldingen. De homepage van Media Nova is door partijen enkel overgelegd als een screendump op papier. Over de andere pagina's op de website van Media Nova is de rechtbank niet geïnformeerd.

4.4. De rechtbank stelt voorop dat het haar niet onaannemelijk voorkomt dat de kleur geel op de homepage van Media Nova in het geheel niet als merkgebruik is aan te merken. Verdedigbaar lijkt dat deze kleur naast de kleur blauw is gebruikt in het websitedesign als achtergrondkleur in bepaalde tekstvakken. Het gebruik lijkt eerder ingegeven door designmotieven, als versiering of ter verduidelijking van de structuur van het document, dan door marketing overwegingen. Deze conclusie – welke zonder meer de vorderingen van Gouden Gids zouden doen sneuvelen – is echter door geen van partijen getrokken of aangevoerd. Hierna zal de rechtbank er dan ook vanuit gaan dat het gebruik van de kleur geel op de homepage moet worden aangemerkt als merkgebruik.

4.5. Het meest relevant voor de merkenrechtelijke vergelijking is het kleurmerk 732253 (r.o. 4.2, linksboven) omdat de kleur geel op de homepage, ook volgens partijen, de kleur van dat kleurmerk het meest nabij komt. Gouden Gids geeft op dat het kleurmerk 732253 de kleur betreft welke zij gebruikt voor de binnenpagina's van de papieren editie van de "gouden gids".

4.6. Tussen partijen staat vast dat de door Media Nova gebruikte kleur (licht)geel een andere tint betreft, met een andere kleurcode, dan het kleurmerk van Gouden Gids met registratienummer 0732253. Gouden Gids stelt zich op het standpunt (zie o.m. haar pleitnota nrs. 10, 14 en 16) dat de door Media Nova gebruikte kleur zodanig sterk lijkt op genoemd kleurmerk, dat sprake is van verwarringsgevaar dan wel van verwateringsgevaar. Gouden Gids beroept zich ter ondersteuning van deze stelling op artikel 13A lid 1 sub b respectievelijk sub c BMW. Inmiddels is per 1 september 2006 het BVIE in werking getreden. De rechtbank zal het beroep op artikel 13A lid 1 sub b en c BMW gelet op het overgangsrecht dan ook verstaan als een beroep op het overeenstemmende artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b en c BVIE.

4.7. Ingevolge sub b van artikel 2.20 lid 1 BVIE kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden geno-

men, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij is sprake van zogenaamde communicerende vaten; zo kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een geringe mate van soortgelijkheid een grote mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd. Ingevolge sub c van voormeld artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien het een in het Benelux-gebied bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Anders dan de zojuist weergegeven bewoordingen van dit artikel doen vermoeden, moet worden aangenomen dat deze bepaling ook van kracht is indien het gaat om gebruik van een teken voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie HvJ EG 9 januari 2003, IER 2003, nr. 25, inzake Davidoff/Gofkid).

4.8. De beschermingsomvang van een kleurmerk is beperkt. Dit is een gevolg van het gebrekkig onderscheidend vermogen dat enkele kleuren van huis uit hebben. Onderscheidend vermogen komt een kleur eerst toe door inburgering en het daarvoor noodzakelijke gebruik. Niet onbelangrijk is ook de door het Hof van Justitie EG gestelde eis dat de kleur waar het kleurmerk op ziet moet worden beschreven met een internationaal erkende kleurcode. Nu ook rekening dient te worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers (HvJEG 6 mei 2003, Libertel), is deze eis is niet anders dan als beperkend te verstaan.

4.9. De houder van een kleurmerk zal zijn concurrenten als regel niet zonder meer kunnen verbieden om die kleur als zodanig te gebruiken, ook niet indien het teken de identieke kleur (de kleur met dezelfde international erkende kleurcode) zou omvatten. Er is ook aanleiding de bescherming te beperken tot strikt die waren of diensten waarvoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.

4.10. Bij vergelijking tussen het keurmerk Gouden Gids en het teken van Media Nova (de homepage) valt in het oog dat het geel van de homepage bepaald anders is dan het geel van het kleurmerk. Dit is uiteraard een waarneming die wordt beïnvloed door de wijze waarop de kleuren door partijen aan de rechter zijn gepresenteerd. Niettemin, zoals hierboven geconstateerd, ook tussen partijen is er geen debat over het bestaan van kleurverschil. Daar komt bij dat op de homepage de kleur geel slechts voor een deel als achtergrondkleur wordt gebruikt. Naar oordeel van de rechtbank kan de gedeeltelijke lichtgele achtergrond niet worden aangemerkt als de dominerende kleur van de website. De hoeveelheid blauw is minstens zo groot.

4.11. Volgens Gouden Gids biedt Medio Nova een dienst aan welke zij kwalificeert als een online directory dat wil zeggen internet toegang tot zakelijke bereikbaarheidsgegevens zoals adres en telefoonnummers. Gouden Gids biedt een overeenkomstige dienst aan.

4.12. Niet aannemelijk is dat kleurmerk geel van Gouden Gids onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen door gebruik van de kleur geel in een online directory. Gouden Gids geeft zelf op dat de gele kleur van het kleurmerk met nummer 732253 wordt gebruikt als de achtergrondkleur van de binnenpagina's van haar papieren telefoongids.

4.13. Het gebruik van de kleur geel op de homepage van Media Nova is naar oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Omdat het door Media Nova gebruikte teken – een gedeeltelijke toepassing van een gele achtergrondkleur op de website – niet overeenstemt met het kleurmerk van Gouden Gids. Die overeenstemming is afwezig omdat de kleur geel afwijkt van de gedeponeerde kleur en omdat het gebruik – een deel van het beeld van een homepage – afwijkt van het gebruik – de kleur van het papier - waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.14. Naar oordeel van de rechtbank is er evenmin sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Aangenomen dat het kleurmerk geel van Gouden Gids een bekend merk is heeft Gouden Gids recht op de ruimere bescherming tegen verwatering. Die bescherming dient zich dan wel te beperken tot de wijze van gebruik waarmee het kleurmerk bekend is geworden. Zoals hierboven al is overwogen is het gebruik door Media Nova van geheel andere aard omdat zij een andere tint geel gebruikt, deze kleur niet op papier doch op een homepage toepast en doordat de kleur slechts voor een deel van het beeld als achtergrondkleur gebruikt.

4.15. Gouden Gids doet voorts een zelfstandig beroep op onrechtmatige daad ex artikel 6:162. Zij stelt dat Media Nova verre van het gebruik van enige kleur geel had moeten blijven. Door dat niet te doen heeft Media Nova aangehaakt bij de bekendheid van de merken van Gouden gids en heeft zij bewerkstelligd dat aan het onderscheidend vermogen en reputatie van het merk van Gouden Gids afbreuk wordt gedaan. Gouden Gids wordt tegen haar wil geassocieerd met de dienstverlening van Media Nova, hetgeen als een onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd.

4.16. Naar de kern stelt Gouden Gids dat zij door de bewuste keuze door Media Nova voor de kleur geel wordt geassocieerd met Media Nova en dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar merk. Hierboven is overwogen dat het gebruik van een geeltint door Media Nova onvoldoende is om te leiden tot verwarring. Naar oordeel van de rechtbank is de overeenstemming zonder meer ook onvoldoende om associatiegevaar te veronderstellen. Wat Media Nova heeft gedaan is dat zij naast andere kleuren een variant van geel heeft toegepast in haar webdesign. De rechtbank ziet niet in hoe dit gebruik, ook indien verstaan als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, door het publiek toch als een verwijzing naar Gouden Gids kan worden verstaan. Een geeltint gebruikt buiten de omstandigheden waarmee een specifieke kleur geel door specifiek gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen heeft geen onderscheidend vermogen en schiet als herkomstverwijzing zonder meer tekort. Aan onderscheidend vermogen van het kleurmerk kan het dan geen afbreuk doen.

4.17. Ten slotte heeft Gouden Gids beroep gedaan op nawerking. Met dit argument doelt zij op de gebeurtenissen in 2003 welke aanleiding waren voor de Settlement Agreement. Naar oordeel van de rechtbank ziet Gouden Gids evenwel over het hoofd dat de Settlement Agreement niet op de eerste plaats is ingegeven door een merkinbreuk doch veeleer door een factuurfraude door met gebruik van het teken Business Gouden Gids facturen te verzenden in een vorm welke overeenkomt met die van Gouden Gids. In die periode heeft Gouden Gids gebruik gemaakt van een website maar die zou niet langer dan twee dagen in de lucht zijn geweest. Hoe die website er uit zag is voor de rechtbank onbekend gebleven. Met name heeft Gouden Gids niet gesteld dat ook op die website van 2003 door Media Nova tekens werden gebruikt welke overeenkomen met enig merk van Gouden Gids.

4.18. De conclusie is dan ook dat geen van de aangevoerde grondslagen kan leiden tot toewijzing van een der vorderingen van Gouden Gids. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. De overige verweren van Media Nova behoeven geen bespreking.

4.19. Gouden Gids zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu de zaak is aangebracht in 2005 dienen deze te worden bepaald aan de hand van het liquidatietarief. De kosten aan de zijde van Media Nova c.s. worden begroot op:

- vast recht	EUR	3.080,00
- salaris procureur	EUR	6.394,50 (4,5 punt × tarief EUR 1.421,00)
Totaal	EUR	9.474,50

De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Gouden Gids in de proceskosten, aan de zijde van Media Nova tot op heden begroot op EUR 9.474,50,

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2009 in het bijzijn van de griffier.