

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

Vonnis in kort geding van 18 april 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
X B.V.,
gevestigd te Bergambacht,
eiseres,
advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PRACTICOMFORT B.V.,
gevestigd te Katwijk,
gedaagde,
advocaat mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna X en Practicomfort worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 19 maart 2013;
 - de producties 1-11 van X;
 - de producties 1-4 van Practicomfort;
 - de mondelinge behandeling van 4 april 2013 en de daarbij overgelegde pleitnotities.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. X is meer dan 45 jaar fabrikant van trapliften, die zij onder meer in Nederland op de markt brengt onder het merk OTOLIFT. Zij gebruikt het teken OTOLIFT ook als handelsnaam.
- 2.2. X is houdster van onder meer het Beneluxwoordmerk OTOLIFT, ingeschreven onder nummer 788525 op 11 januari 2006 voor onder meer trapliften in klasse 7.

2.3. Practicomfort verhandelt diverse producten, waaronder trapliften. Practicomfort ontwerpt en produceert zelf geen trapliften. Zij verkoopt trapliften van derden.

2.4. Practicomfort beheert de website www.trapliftnl.nl. Op die website biedt zij uitsluitend nieuwe trapliften aan van andere fabrikanten dan X.

2.5. Het bedrijf Recentlift, dat is gelieerd aan Practicomfort, verhandelt tweedehands trapliften, onder meer via de website www.tweedehands-trapliftnl.nl.

2.6. In 2010 heeft Practicomfort gebruik gemaakt van het AdWord “otolift”. Als een internetgebruiker een teken dat gelijk is aan dat AdWord invoerde in de zoekmachine Google, verscheen de volgende advertentie (hierna: de eerste AdWord-advertentie) in het veld “gesponsorde links” boven de zogeheten natuurlijke zoekresultaten:

Otolift – Tip: Grootste Traplift aanbod – Trapliftnl

www.trapliftnl/

Otolift vind u op Trapliftnl

Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen

De advertentie bevat een hyperlink die verwijst naar de website www.trapliftnl.nl.

2.7. Bij brief van 22 maart 2010 heeft X Practicomfort gesommeerd het gebruik van haar merk als AdWord te staken. Naar aanleiding daarvan heeft Practicomfort het hierboven beschreven AdWord-gebruik gestaakt.

2.8. X heeft recent geconstateerd dat Practicomfort opnieuw gebruik is gaan maken van het AdWord “otolift”. Aanvankelijk heeft Practicomfort daarbij gebruik gemaakt van dezelfde tekst als de tekst die zij in 2010 gebruikte (zie de onder 2.6 geciteerde eerste AdWord-advertentie).

2.9. Op 12 maart 2013 heeft X Practicomfort gesommeerd het hernieuwde gebruik van haar merk als AdWord te staken. Naar aanleiding daarvan heeft Practicomfort de tekst van de advertentie die verschijnt na invoering van dat AdWord, aangepast in de volgende tekst (hierna: de tweede AdWord-advertentie):

Traplift kopen – Trapliftnl

www.trapliftnl/

Tip: Tijdelijk 10% korting op alle Traplift modellen uit 2012!

Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen

De advertentie bevat een hyperlink die verwijst naar de website www.trapliftnl.nl.

3. Het geschil

3.1. X vordert na intrekking van een deel van haar eis ter zitting – samengevat – een bevel tot staking van elk gebruik van de handelsnaam en merknaam OTOLIFT, een bevel tot instructie van zoekmachines tot opschoning van hun AdWord-bestand, een bevel tot plaatsing van een rectificatie op de website van Practicomfort, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede een voorschot op schadevergoeding en een veroordeling van

Practicomfort in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt X ten grondslag dat Practicomfort door het gebruik van het teken OTOLIFT als AdWord inbreuk maakt op haar merkrecht.

3.3. Practicomfort voert verweer.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank vloeit voort uit het feit dat gedaagde in het arrondissement Den Haag is gevestigd (artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: BVIE). Overigens heeft Practicomfort die bevoegdheid ook niet bestreden.

spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang van X bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk. De stelling van Practicomfort dat zij de tekst van haar AdWord-advertentie inmiddels heeft aangepast, neemt het spoedeisende belang daarvan niet weg, alleen al omdat X het standpunt inneemt dat er ook na die aanpassing nog sprake is van een inbreuk die onder het gevorderde verbod valt.

duidelijkheid dagvaarding

4.3. Het betoog van Practicomfort dat X in de dagvaarding onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat X ook bezwaar heeft tegen andere AdWord-advertenties dan de eerste AdWord-advertentie, moet worden verworpen. Ter zitting is duidelijk geworden dat X ook bezwaar maakt tegen de tweede AdWord-advertentie. X kan niet worden verweten dat zij die feitelijke grondslag van haar eis niet al in de dagvaarding heeft opgenomen, alleen al omdat X pas na het uitbrengen van de dagvaarding heeft kunnen kennismaken van de tweede AdWord-advertentie. Uit de door Practicomfort overgelegde verklaring van de heer Ruigendijk (productie 2) blijkt namelijk dat de tweede Adword-advertentie nog niet werd gebruikt op de datum van die verklaring, die dateert van een week na het uitbrengen van de dagvaarding (26 maart 2013). Bovendien moest Practicomfort begrijpen dat X mogelijk ook bezwaar zou hebben tegen de tweede AdWord-advertentie. Dat Practicomfort zich dat ook heeft gerealiseerd blijkt wel uit het feit dat zij in haar pleitnotities de tweede AdWord-advertentie uitgebreid heeft behandeld. Mede gelet daarop moet worden aangenomen dat Practicomfort niet in haar verdediging is geschaad door de uitbreiding van de grondslag van eis met de tweede AdWord-advertentie.

4.4. X heeft haar eis uitsluitend gebaseerd op de stelling dat de eerste en tweede Adword-advertentie inbreuk maken op haar merk. Daarom kan onbesproken blijven of X haar bezwaren tegen een advertentietekst die Practicomfort tijdelijk stelt te hebben gebruikt

in de periode tussen de sommatie van 12 maart 2013 en het begin van het gebruik van de tweede Adword-advertentie, in de dagvaarding had moeten opnemen.

de eerste Adword-advertentie

4.5. Naar voorlopig oordeel heeft Practicomfort door het gebruik van het AdWord “otolift” in combinatie met de eerste AdWord-advertentie inbreuk gemaakt op het merk OTOLIFT. Niet in geschil is dat het AdWord gelijk is aan het merk en dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Daarnaast heeft X betoogd dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker (hierna: de gemiddelde internetgebruiker) op basis van dat merkgebruik zou kunnen denken dat de door Practicomfort in de advertentie aangeboden trapliften afkomstig zijn van X of een aan X gelieerde onderneming. Dat heeft Practicomfort uitdrukkelijk erkend. Practicomfort heeft zelf aangevoerd dat de gemiddelde internetgebruiker bij het lezen van de advertentie ervan uit zal gaan dat het bedrijf “een Otolift” te koop aanbiedt. Daaruit volgt dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk in het geding is.

4.6. Het beroep van Practicomfort op uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE kan niet slagen. Practicomfort heeft in dit verband aangevoerd dat het bedrijf Recentlift tweedehands trapliften van X verhandelt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Practicomfort het merk in de Adword-advertentie echter niet om reclame te maken voor die tweedehands trapliften van Recentlift. De Adword-advertentie verwijst immers niet naar de website van Recentlift en evenmin naar tweedehands trapliften. Zowel door de hyperlink als de vermelding “Otolift vind u op Traplift.nl” (sic) verwijst de eerste Adword-advertentie naar de website www.traplift.nl van Practicomfort waarop uitsluitend nieuwe trapliften van derden worden aangeboden. Daar komt bij dat Practicomfort voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Recentlift tweedehands trapliften van X verhandelt. Desgevraagd heeft Practicomfort ter zitting verklaard dat zij geen tweedehands OTOLIFT-trapliften heeft verkocht en “bijna niets” in voorraad heeft. Dat zij wel iets kan aanbieden, blijkt nergens uit. Dat is onvoldoende voor een beroep op uitputting, mede gelet op hetgeen X op dit punt heeft aangevoerd. X heeft uiteengezet waarom haar trapliften niet geschikt zijn voor hergebruik door derden. Daarnaast staat OTOLIFT niet in het overzicht van aangeboden merken op de website van Recentlift, blijkens de door X overgelegde uitdraai van pagina’s van die site (productie 10 van X).

de tweede Adword-advertentie

4.7. Naar voorlopig oordeel heeft Practicomfort ook door het gebruik van het AdWord “otolift” in combinatie met de tweede AdWord-advertentie inbreuk gemaakt op het merk OTOLIFT. Op zich heeft Practicomfort terecht aangevoerd dat het enkele feit dat zij een aan het merk gelijk teken “otolift” gebruikt als AdWord voor trapliften niet meebrengt dat er sprake is van een inbreuk omdat Practicomfort het teken onder bepaalde voorwaarden mag gebruiken als AdWord om een alternatief voor OTOLIFT-trapliften aan te prijzen. De voor deze zaak belangrijkste voorwaarde is dat het AdWord-gebruik de herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet aantast (zie onder meer HvJ EU 22 september 2011, C-132/10, LJN: BT6325, *Interflora*, r.o. 34 e.v.). Aan die voorwaarde is in dit geval om de volgende redenen niet voldaan.

4.8. X heeft er terecht op gewezen dat het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is om te weten of de trapliften waarop de tweede AdWord-advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van X of een economisch met haar verbonden onderneming, dan wel, integendeel een derde. De tekst van de advertentie bevat immers slechts generieke aanduidingen van trapliften, die kunnen duiden op trapliften van zowel X als trapliften van derden. De advertentie maakt de internetgebruiker ook op geen enkele andere manier duidelijk dat Practicomfort geen trapliften van X verhandelt, maar daarvoor een alternatief biedt in de vorm van trapliften van derden. Door een advertentie die dermate vaag blijft over de herkomst van de aangeboden trapliften te laten verschijnen na invoering van het AdWord “otolift” zou de gemiddelde internetgebruiker kunnen menen dat de aangeboden trapliften afkomstig zijn van X of een aan haar gelieerde onderneming. Daaruit volgt dat de herkomstaanduidingsfunctie van het merk OTOLIFT in het geding is.

4.9. Het betoog van Practicomfort dat het de gemiddelde internetgebruiker bij het bezoek aan haar website www.traplift.nl wel duidelijk wordt dat Practicomfort slechts een alternatief aanbiedt voor OTOLIFT-trapliften, kan niet slagen. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de herkomstaanduidingsfunctie is aangetast als “de advertentie” het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk of onmogelijk maakt om vast te stellen of de aangeboden goederen al dan niet afkomstig zijn van de merkhouder of een aan hem gelieerde onderneming (zie onder meer het hierboven aangehaalde Interflora-arrest r.o. 44). Die “advertentie” betreft blijkens de omschrijving daarvan door het Hof (r.o. 10 en 11) de onder de kop “gesponsorde links” weergegeven hyperlink en de korte reclameboodschap die daarbij staat. In dit geval is dat dus de tweede AdWord-advertentie zoals hierboven weergegeven onder 2.9 en die biedt, zoals hiervoor is overwogen, onvoldoende duidelijkheid over de herkomst van de aangeboden trapliften. Daar komt bij dat in dit geval ook niet aannemelijk is dat het voor de gemiddelde internetgebruiker die na doorklikken uitkomt op de website van Practicomfort, direct duidelijk zal zijn dat op die website uitsluitend alternatieven voor OTOLIFT-trapliften worden aangeboden. Practicomfort biedt via de website www.traplift.nl namelijk trapliften van vele fabrikanten aan.

handelsnaam

4.10. X heeft ook een verbod op gebruik van haar handelsnaam gevorderd. X heeft echter niet aangevoerd dat Practicomfort inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van X of dat Practicomfort onrechtmatig handelt door gebruik van de handelsnaam van X als AdWord, ook niet nadat Practicomfort had gewezen op het gebrek aan onderbouwing voor het gevorderde verbod op gebruik van de handelsnaam.

conclusie

4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat een op merkinbreuk gebaseerd verbod toewijsbaar is en dat het verbod op handelsnaamgebruik moet worden afgewezen. Practicomfort heeft terecht aangevoerd dat het gevorderde verbod ook wat betreft de merkinbreuk te ruim is geformuleerd omdat het gevorderde verbod gebruik van het teken “otolift” omvat dat geen inbreuk maakt op het merk. De formulering van het verbod zal daarom worden aangepast.

4.12. Om dezelfde reden moet het bevel tot instructie van zoekmachines om hun bestanden op te schonen “zodat niet langer wordt verwezen naar de website van

Practicomfort bij het intikken van het genoemde AdWord” worden afgewezen. Practicomfort dient het nodige te doen om de vastgestelde merkinbreuk te staken, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat iedere verwijzing naar de website van Practicomfort moet worden voorkomen. Met het oog op de uitvoerbaarheid van het verbod zal wel de termijn voor het staken van de inbreuk worden verruimd tot drie werkdagen.

4.13. Aangezien X niet heeft toegelicht welk belang zij heeft bij de rectificatie, zal de daarop gerichte vordering worden afgewezen. Practicomfort heeft er terecht op gewezen dat de tekst van de gevorderde rectificatie, te weten dat Practicomfort “onrechtmatig heeft gehandeld” en dat door de voorzieningenrechter een verbod is opgelegd, dermate vaag is dat niet kan worden aangenomen dat de door de merkinbreuk mogelijk onstane verwarring bij het publiek wordt weggenomen door de rectificatie.

4.14. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. X heeft niet gesteld dat zij daarbij een spoedeisend belang heeft, laat staan dat zij voldoende feiten en omstandigheden heeft aangewezen die meebrengen dat betaling van het voorschot uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden.

4.15. Aan het toe te wijzen bevel zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, zij het dat die zal worden gemaximeerd.

4.16. Practicomfort zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. X heeft onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag gevorderd van in totaal €6.901,70. Practicomfort heeft de redelijkheid en evenredigheid daarvan bestreden onder verwijzing naar het indicietarief dat de rechtbanken hanteren voor een eenvoudig kort geding, te weten €6.000,00. Dat verweer slaagt omdat X niet voldoende heeft gemotiveerd waarom haar kosten hoger zijn dan dit tarief, dat Practicomfort terecht van toepassing acht op deze zaak. De proceskosten zullen daarom worden gematigd tot €6.000,00 aan advocaatkosten, te vermeerderen met €589,00 aan griffierecht en €76,71 aan kosten deurwaarder.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Practicomfort om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk OTOLIFT te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het gebruik van het teken “otolift” als AdWord in combinatie met de eerste of tweede AdWord-advertentie;

5.2. veroordeelt Practicomfort tot betaling van een dwangsom van €5.000,00 per overtreding van het bevel, alsmede tot betaling van een dwangsom van €2.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, met een maximum van €100.000,00;

5.3. veroordeelt Practicomfort in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van X begroot op €6.665,71;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.6. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2013.