

in naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/359697 / HA ZA 19-46

Vonnis van 16 september 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BINX SMARTILITY B.V.,
gevestigd te Groenlo,
eiseres,
advocaat mr. D.A. Grobokopatel te Deventer,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BINCX BV,
gevestigd te Kootwijkerbroek,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[REDACTED]
gevestigd te [REDACTED]
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[REDACTED]
gevestigd te [REDACTED]
4. [REDACTED]
wonende te [REDACTED]
gedaagden,
advocaat mr. E. Koekoek te Barneveld.

Eiseres zal hierna Binx Smartility genoemd worden. Gedaagde sub 1 zal worden aangeduid als Bincx, gedaagde sub 2 als [REDACTED], gedaagde sub 3 als [REDACTED] en gedaagde sub 4 als [REDACTED]

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- Het tussenvonnissen van 13 november 2019
- de aktes van eiseres van 17 maart 2020
- de akte van gedaagden van 17 maart 2020
- de conclusie van repliek
- de conclusie van dupliek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Binx Smartility is een bouw- en installatiebedrijf en richt zich op de utiliteitsbouw (de bouw van gebouwen zonder woonbestemming). Zij voert de handelsnaam Binx Smartility sinds 2017. Binx Smartility is rechthebbende met betrekking tot het Benelux woordmerk "BINX Smartility", dat is gedeponeed op 6 januari 2017 in de klasse 37 (Bouw).

2.2. Binx is eveneens actief in de utiliteitsbouwsector [REDACTED], via [REDACTED] en [REDACTED] enig aandeelhouder van Binx. Binx voert de handelsnaam "Binx" sinds 14 juli 2018. Tot die tijd gebruikte zij de handelsnaam [REDACTED].

2.3. Binx Smartility heeft Binx op 22 september 2018 verzocht af te zien van het gebruik van de naam Binx. Binx heeft niet aan dat verzoek voldaan.

2.4. Op 25 september 2018 heeft Binx het teken BINCX als Uniemerkt gedeponeed in, onder meer, klasse 37.

2.5. De website van Binx is te vinden onder de domeinnaam www.binx.nl. Deze domeinnaam staat blijkens de gegevens van SIDN op naam van [REDACTED].

3. Het geschil

3.1. Binx Smartility vordert, samengevat:

- I. een verbod, op straffe van een dwangsom, op het inbreuk maken op de handelsnaam BINX;
- II. een verbod, op straffe van een dwangsom, op het inbreuk maken op het merk Binx Smartility;
- III. de overdracht, op straffe van een dwangsom, van de domeinnaam www.binx.nl;
- IV. een verklaring voor recht dat gedaagden aansprakelijk zijn voor de schade die Binx Smartility heeft geleden als gevolg van de inbreuk op haar rechten;
- V. de opgave, op straffe van een dwangsom, van de genoten winst;
- VI. de hoofdelijke veroordeling tot afdracht van de genoten winst;
- VII. de hoofdelijke veroordeling tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad € 2.000,00 per maand dat Binx het teken BINCX heeft gebruikt;
- VIII. de hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding ad € 50.000,00;
- IX. de publicatie van een rectificatie, op straffe van een dwangsom;
- X. de verwijdering van het teken BINCX van alle in het bezit van Binx zijnde zaken, op straffe van een dwangsom;
- XI. de hoofdelijke veroordeling in de volledige proceskosten ex art. 1019h Rv;

een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2. Binx Smartility legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Bincx inbreuk maakt op haar handelsnaam en haar merk en dat Bincx onrechtmatig handelt in de zin van artikel 6:162 BW.

4. De beoordeling

4.1. Het verweer van Bincx komt neer op het volgende:

Met betrekking tot de gestelde merkinbreuk:

- De aard van de bedrijfsactiviteiten is zodanig verschillend dat er geen gevaar voor verwarring te duchten is;
- BINCX stemt niet verwarringwekkend overeen met BINX Smartility;
- De logo's wijken af;
- Verwarringsgevaar is niet aangetoond;
- Er wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Met betrekking tot de gestelde handelsnaaminbreuk:

- De gevoerde handelsnaam wijkt voldoende af van Bincx;
- De aard van de onderneming is zodanig verschillend dat er geen gevaar voor verwarring te duchten is;
- De vestigingsplaatsen liggen 100 kilometer uit elkaar.

De voornoemde omstandigheden brengen volgens Bincx mee dat van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW geen sprake kan zijn.

Merkrechten

4.2. De rechtbank zal eerst ingaan op de merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen van Binx Smartility.

Vergelijking van het teken BINCX met het merk BINX Smartility

4.3. In de eerste plaats zal de rechtbank ingaan op de stelling van Binx Smartility dat het teken BINCX geacht moet worden identiek te zijn aan het merk BINX Smartility. Naar vaste jurisprudentie zijn teken en merk identiek wanneer het teken zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Van gelijkheid in voormelde zin is hier geen sprake. De toevoeging "Smartility" komt niet voor in het teken BINCX en is niet dermate onbeduidend dat hij aan de aandacht van de gemiddelde gebruiker van de onderhavige diensten zal ontsnappen. De vorderingen van Binx Smartility kunnen daarom niet worden gebaseerd op artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE.

4.4. Vervolgens moet worden beoordeeld of het teken BINCX en het merk BINX Smartility met elkaar overeenstemmen. Bij de beoordeling van het bestaan van gelijkheid gaat de rechtbank uit van het merk zoals gedeponereerd en het teken zoals gebruikt en zoals

het publiek het waarneemt. Daarbij wordt aan de hand van de totaalindruk gekeken naar de mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming. In het bijzonder moet rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken.

4.5. Tussen teken BINCX en merk BINX Smartility, zoals ingeschreven, bestaan twee verschillen:

1. Het merk omvat, anders dan het teken, het woord "Smartility";
2. Het teken BINCX heeft een letter C tussen de N en de X, welke letter C het merk niet kent;

4.6. Ten aanzien van het bestanddeel "Smartility" heeft Bincx betoogd dat dit moet worden beschouwd als het dominerende bestanddeel van het merk. In ieder geval is het volgens Bincx dermate onderscheidend dat deze toevoeging maakt dat er geen sprake is van overeenstemming tussen merk en teken.

4.7. Ten aanzien van de toevoeging Smartility geldt, anders dan door Bincx is betoogd, dat dit niet moet worden beschouwd als het dominerende bestanddeel van het merk. De gemiddelde gebruiker van de diensten van partijen zal begrijpen dat deze term een samenvoeging is van de Engelse woorden "smart" en het woord "utility". Dit element beoogt kennelijk iets te zeggen over de aard of de kwaliteit van de dienstverlening en is daardoor minder onderscheidend dan het - van huis uit zeer onderscheidende - element BINX.

4.8. Niet in geschil is dat BINX en BINCX auditief identiek zijn. Het element BINX is niet beschrijvend en heeft van huis uit een sterk onderscheidend vermogen. De auditieve gelijkenis wordt niet geneutraliseerd door het visuele verschil dat het gevolg is van de toevoeging van de letter C. Evenmin kan worden volgehouden dat BINCX begripsmatig afwijkt van BINX, nu deze elementen geen inherente begripsmatige betekenis hebben.

4.9. Voor zover Bincx wijst op de verschillen in de gebezigde logo's, kan dat haar niet baten nu het merk BINX Smartility als woordmerk staat ingeschreven. De beoordeling van de mate van overeenstemming moet daarom worden geabstraheerd van de vormgeving die partijen in de praktijk hanteren.

4.10. Het voorgaande brengt de rechtbank tot het oordeel dat het teken BINCX overeenstemt, in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE, met het merk BINX Smartility.

De mate van soortgelijkheid van de activiteiten van partijen

4.11. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en diensten waarvoor het teken wordt gebruikt en waarvoor het merk is ingeschreven. Het gaat erom of tussen de te beoordelen diensten zodanige punten van verwantschap bestaan, dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid wordt gekeken naar de soort, aard en aanbestedingsvorm van de waren en/of diensten, het toepassingsdoel, het gebruik van de waren en de gebruiken in de betrokken branche. Daarnaast is relevant of de betrokken waren

en/of diensten met elkaar concurreren. Voorts is van belang of de betreffende waren en/of diensten een complementair karakter hebben, bijvoorbeeld als onderdeel of accessoire, of dat deze gewoonlijk op elkaar afgestemd (gekocht) worden.

4.12. Bincx heeft in dit verband een vergelijking gemaakt tussen haar bedrijfsactiviteiten en de feitelijke bedrijfsactiviteiten van Binx Smartility en betoogd dat die van elkaar verschillen. Zij verwijst in dat verband naar het arrest van het HvJ EU van 16 juli 2020, C-714/18 (*ACTC v EUIPO*). Hetgeen in dit arrest is overwogen vindt hier echter geen toepassing nu dat arrest met name ziet op de vraag in hoeverre een merk normaal is gebruikt (en dus in stand kan blijven, vgl. artikel 2.26 lid 22 BVIE en artikel 10 lid 1 Merkenrichtlijn). Aangezien de registratie van de het merk BINX Smartility minder dan vijf jaar geleden is voltooid, kan van vervallenverklaring op die grond nog geen sprake zijn (artikel 2.23bis lid 1 BVIE). De soortgelijkheid in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b dient dan ook te worden beoordeeld aan de hand van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en niet, zoals Bincx kennelijk betoogt, het feitelijk gebruik door de merkhouder.

4.13. Binx Smartility heeft haar merk ingeschreven voor, onder andere:

“Bouw en bouwreparatie; Bouw van complexen voor zaken; Bouw van kantoren”

Bincx heeft niet gemotiveerd betwist dat de door Bincx geleverde diensten gelijk zijn aan, althans overeenstemmen met, de diensten waarvoor Binx Smartility staat ingeschreven. Integendeel, uit haar stellingen volgt dat zij, onder meer, staalconstructies heeft gemaakt voor de bouw van kantoren. Dit moet geacht worden te vallen onder de beschrijving “Bouw van kantoren”, althans is daaraan complementair. De conclusie is dat de door Bincx geleverde diensten in ieder geval soortgelijk (zo niet gelijk) zijn aan de diensten waarvoor het merk BINX Smartility staat ingeschreven.

Verwarringsgevaar

4.14. Ten aanzien van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE, heeft Bincx betoogd dat Binx Smartility hiervan geen bewijs heeft overgelegd.

4.15. Het verwarringsgevaar dient globaal beoordeeld te worden, met inachtneming van alle relevante factoren en omstandigheden van het geval. Daarbij zal in ieder geval rekening moeten worden gehouden met drie hoofdfactoren, te weten de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en de onderscheidende kracht van het betrokken merk. Daadwerkelijke gevallen van verwarring zijn niet vereist om verwarringsgevaar aan te nemen. Van verwarringsgevaar is niet alleen sprake wanneer twee merken direct met elkaar worden verward maar ook wanneer het publiek de diensten wel van elkaar kan onderscheiden, maar door de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken diensten, kan menen dat de producten of diensten afkomstig zijn van op één of andere manier economisch verbonden ondernemingen. Dit wordt ook wel aangeduid als “indirecte verwarring”.

4.16. In het onderhavige geval is het aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek (opdrachtgevers in de utiliteitsbouw) bij het horen van de naam Bincx enerzijds en

de naam BINX Smartility anderzijds zullen menen dat het hier om aan elkaar gelieerde aanbieders van diensten gaat. Van (indirect) verwarringsgevaar is daarom wel degelijk sprake.

4.17. Het voorgaande brengt de rechtbank tot het oordeel dat Bincx, met het gebruik van het teken BINCX, inbreuk maakt op het merk van Binx Smartility uit hoofde van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.

Handelsnaamrechten

4.18. Met betrekking tot de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen heeft Bincx aangevoerd dat Binx Smartility enkel de handelsnaam Binx Smartility heeft gebruikt en niet "Binx" zonder de toevoeging "Smartility".

4.19. Of Binx Smartility de aanduiding "Binx" zelfstandig als handelsnaam heeft gevoerd, kan hier in het midden blijven nu de rechtbank van oordeel is dat Bincx overeenstemt met Binx Smartility. De overwegingen van de rechtbank (4.7 tot en met 4.9) in het kader van de merkenrechtelijke overeenstemming vinden hier overeenkomstige toepassing.

4.20. Ten aanzien van de soortgelijkheid van de ondernemingen dient in het kader van de beoordeling naar de maatstaven van artikel 5 Handelsnaamwet een vergelijking te worden gemaakt tussen de aard van de feitelijke bedrijfsactiviteiten van de partijen. Dat kan gaan om de vraag of de producten van beide ondernemingen bij elkaar aansluiten, of de door de ondernemingen voortgebrachte producten of diensten in elkaars verband of nabijheid worden gebruikt, of dat die producten en diensten in dezelfde handelskanalen worden aangeboden, worden verricht of worden gedistribueerd. Niet noodzakelijk is derhalve, dat partijen precies dezelfde dienst verrichten of rechtstreeks met elkaar concurreren.

4.21. Op haar website (www.bi-smart.nl) staat het volgende ten aanzien van de werkzaamheden van Binx Smartility:

BINX Smartility is het integrale bouw én installatiebedrijf.

(...)

Wij realiseren namelijk niet alleen een gebouw, maar leveren tastbare, kwalitatieve prestaties. Zodat onze opdrachtgevers en gebruikers het gebouw naar wens en zónder zorgen gebruiken.

Bincx heeft op haar website (www.bincx.nl) het volgende staan:

"BINCX: UW PARTNER WANNEER HET GAAT OM:

Staalbouw
Prefab Beton
Dak & Gevel
Cascobouw

Volledige verantwoording over uw casco bouw uit handen geven? Dat doet u niet zomaar; daar is vertrouwen voor nodig. Vertrouwen in de expertise, vakmanschap en in een korte doorlooptijd.

Dankzij onze jarenlange ervaring bij klanten zoals aannemers, projectontwikkelaars, de overheid, agrariërs en particulieren, mag u erop vertrouwen dat uw project bij ons in vakkundige handen is.

Expert in syteembouw
Staalbouw
Prefabbeton
Dakbeplating
Wandbeplating

Realisatie volledig in eigen beheer
wij nemen de gehele verantwoording voor het project in eigen hand;
alle werkzaamheden worden door onze eigen gespecialiseerde montageploegen verricht;
wij zorgen voor een korte doorlooptijd van de verschillende werkzaamheden;
wij zorgen voor korte communicatielijnen.”

4.22. De rechtbank is van oordeel dat beide ondernemingen diensten aanbieden die in grote mate soortgelijk zijn, namelijk het realiseren van nieuwbouwprojecten in de utiliteitssector. Daargelaten enkele verschillen in accenten, bouwtechniek en benadering, wekken de websites van partijen de indruk dat zij rechtstreeks met elkaar concurreren.

4.23. De stelling van Bincx dat Binx Smartility zich richt op een andere markt, namelijk maatschappelijke gebouwen, terwijl Bincx dat niet zou doen, snijdt geen hout. Dat Binx Smartility in het verleden meerdere projecten in dit marktsegment heeft gerealiseerd, maakt niet dat zij zich niet mede richt op andere sectoren. Uit de website van Binx Smartility blijkt niet dat zij zich op een bepaald marktsegment richt. Zij lijkt zich juist te richten op de gehele utiliteitsbouw. In ieder geval hebben beide partijen projecten gedaan ten behoeve van de realisatie van kantoorpanden, zodat reeds daarom van directe concurrentie sprake is. De stelling van Bincx dat haar onderneming “in geen enkel opzicht ter vergelijken valt” met de onderneming van Binx Smartility wordt door de rechtbank daarom niet gevolgd. De conclusie is dan ook dat de ondernemingen van Binx Smartility en Bincx soortgelijk zijn.

4.24. Daarnaast betoogt Bincx dat de vestigingsplaatsen 100 kilometer uit elkaar liggen. Bincx heeft echter niet betwist dat beide ondernemingen zich richten op de gehele Nederlandse bouwmarkt (en daarbuiten) zodat zij in het gehele territorium actief zijn. Dat de hoofdkantoren niet bij elkaar in de buurt liggen, is dan minder relevant.

4.25. Het oordeel van de rechtbank is dat het gebruik van de handelsnaam Bincx ertoe leidt dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen Binx Smartility en Bincx te duchten is. Deze verwarring kan er ook in bestaan dat het in aanmerking komende publiek (opdrachtgevers in de bouw) in de veronderstelling komen te verkeren dat Binx Smartility en Bincx aan elkaar gelieerd zijn. Of daadwerkelijke gevallen van verwarring zich hebben voorgedaan, kan in het midden blijven nu dat geen vereiste is om het gevaar voor verwarring aan te nemen.

Ander gebruik (artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE) en onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW)

4.26. Of Bincx inbreuk maakt in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE, dan wel artikel 6:162 BW kan onbesproken blijven nu dat voor de toewijsbaarheid van de vorderingen niets toevoegt aan hetgeen reeds is geoordeeld.

De vorderingen

4.27. De rechtbank zal nu ingaan op de mate waarin de vorderingen van Binx Smartility toewijsbaar zijn. Alvorens de individuele vorderingen te bespreken, zal de rechtbank ingaan op de betrokkenheid van gedaagden sub 2 tot en met 4 en zal de rechtbank ingaan op het standpunt van Bincx dat de vorderingen enkel toewijsbaar zijn voor zover dat ziet op het marktsegment maatschappelijke gebouwen.

4.28. Om met dat laatste te beginnen, de rechtbank heeft in r.o. 4.23 reeds overwogen dat de activiteiten van Binx Smartility zich niet tot dit segment beperken. Dit standpunt wordt daarom verworpen.

4.29. Ten aanzien van de positie van gedaagden sub 2 tot en met 4 heeft Binx Smartility betoogd dat er een nauwe mate van verwevenheid is met Bincx nu [REDACTED] enig aandeelhouder/bestuurder is van Bincx, [REDACTED] enig aandeelhouder/bestuurder is van [REDACTED] en zij allen dus dezelfde beleidsbepaler hebben, namelijk [REDACTED] die enig aandeelhouder/bestuurder is van [REDACTED]

4.30. Een bestuurder is aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van de vennootschap indien hem ter zake van het onrechtmatig handelen van de vennootschap persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt op de grond dat hij dat handelen in verband met de kenbare belangen van de benadeelde had behoren te voorkomen.

4.31. Dat aan deze maatstaf is voldaan, is in het onderhavige geval onvoldoende onderbouwd en ook niet gebleken. Alleen de vennootschapsrechtelijke verhoudingen als zodanig, zijn onvoldoende om van de hoofdregel af te wijken dat een rechtspersoon drager is van eigen rechten en plichten en aandeelhouders en/of bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn voor het handelen van een besloten vennootschap.

4.32. Evenmin is de stelling onderbouwd dat er gegronde vrees bestaat dat Van den Brink, bij een veroordelend vonnis, het gebruik van de naam middels een andere vennootschap zal voortzetten.

4.33. De rechtbank zal de vorderingen tegen [REDACTED] en [REDACTED] afwijzen.

Verbodsvorderingen

4.34. De verbodsvorderingen ten aanzien van het gebruik van de aanduiding BINCX als merk en handelsnaam zijn toewijsbaar. Bincx heeft er terecht op gewezen dat deze verboden zich niet kunnen strekken tot het gebruik buiten Nederland (handelsnaam), c.q. de Benelux (merk). Voor de duidelijkheid zullen de verboden op die wijze worden beperkt.

4.35. Ten aanzien van het moment dat de verboden moeten ingaan, oordeelt de rechtbank als volgt. Met Bincx is de rechtbank van oordeel dat het per onmiddellijk ingaan van de verboden onder de omstandigheden niet redelijk is. Niet gebleken is dat Bincx Smartility als gevolg van het gunnen van een redelijke termijn direct meer schade van enige betekenis zal lijden, terwijl Bincx de nodige maatregelen zal moeten treffen om een naamswijziging door te voeren. Het belang van Bincx bij een redelijke termijn weegt dan zwaarder dan het belang van Bincx Smartility bij een verbod dat direct ingaat. De stelling van Bincx dat een termijn van drie maanden redelijk is, is door Bincx Smartility niet gemotiveerd weersproken zodat de rechtbank deze termijn zal hanteren. Voor redenen van duidelijkheid zal de termijn worden gesteld op 90 dagen.

Overdracht domeinnaam

4.36. Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander. Nu vast is komen te staan dat BINCX inbreuk maakt op de rechten van Bincx Smartility, is het gebruik van de domeinnaam www.bincx.nl onrechtmatig jegens Bincx Smartility. De vordering tot overdracht van de domeinnaam zal worden toegewezen.

Verklaring voor recht

4.37. Bincx Smartility heeft niet onderbouwd welk zelfstandig belang zij heeft bij deze verklaring voor recht. Deze vordering zal worden afgewezen.

Opgave, schadevergoeding

4.38. Bincx Smartility vordert de volgende schadeposten:

- Afdracht van de genoten winst;
- Forfaitaire schadevergoeding in de vorm van een gedeerde licentievergoeding;
- Een bedrag van € 50.000,00 wegens afbreuk aan de exclusiviteit van het merk en de handelsnaam.

Om de genoten winst te kunnen vaststellen, vordert zij opgave daarvan door Bincx.

4.39. Bincx betwist dat Bincx Smartility schade heeft geleden.

4.40. De vordering tot afdracht van de genoten winst zal worden afgewezen nu van kwade trouw als bedoeld in artikel 2.21 lid 4 BVIE geen sprake is. Volgens vaste jurisprudentie dient kwade trouw zo te worden uitgelegd dat daarvan slechts sprake is in gevallen van moedwillige namaak van merkproducten. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer

dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dat in deze sprake is van kwade trouw zoals hiervoor uiteengezet, is niet gebleken en de vordering tot afdracht van de winst zal daarom worden afgewezen.

4.41. Gezien de vordering tot opgave verband houdt met de vordering tot winstafdracht, deelt deze vordering hetzelfde lot.

4.42. De gevorderde forfaitaire schadevergoeding zal ook worden afgewezen nu de rechtbank van oordeel is dat een dergelijk wijze van het vaststellen van de schade niet passend is in een geval als het onderhavige. Bovendien heeft Binx Smartility de hoogte van deze vergoeding op geen enkele wijze onderbouwd.

4.43. Ten aanzien van de overige gevorderde schade, stelt Binx Smartility de volgende omstandigheden:

- Binx Smartility loopt ongetwijfeld opdrachten mis;
- Het exclusieve karakter van het merk en handelsnaam Binx Smartility is aangetast waardoor Binx Smartility moet investeren in additionele reclame.

4.44. Bincx heeft betwist dat Binx Smartility opdrachten is misgelopen en Binx Smartility heeft dit ook op geen enkele wijze onderbouwd zodat dit geen grondslag vormt voor het toewijzen van schadevergoeding. Wel is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van de aanduiding BINCX de exclusiviteit van het merk en de handelsnaam Binx Smartility heeft aangetast en acht zij het redelijk dat Bincx de redelijke kosten vergoed die Binx Smartility moet maken om dat te herstellen, bijvoorbeeld door te investeren in reclame. Daarbij is relevant dat Bincx het teken BINCX is blijven gebruiken, ook nadat zij op de hoogte was van het merk van Binx Smartility, en desondanks ervoor heeft gekozen het gebruik voort te zetten. Bincx heeft niet gemotiveerd weersproken dat € 50.000,00 in dit verband een redelijke investering is zodat de rechtbank dit bedrag zal toewijzen.

Rectificatie

4.45. Binx Smartility heeft onvoldoende onderbouwd waarom zij in de gegeven omstandigheden recht heeft op een rectificatie, mede gezien niet is vast komen te staan dat verwarring zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. De vordering zal derhalve worden afgewezen.

Verwijdering van het teken BINCX van zaken

4.46. Binx Smartility heeft niet onderbouwd welk belang zij bij deze vordering heeft naast het toe te wijzen verbod. Dit onderdeel zal worden afgewezen.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

4.47. Bincx heeft de rechtbank verzocht de beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren in verband met de kosten die zij moet maken om het vonnis uit te voeren. De rechtbank ziet daarin echter geen aanleiding de uitvoerbaarheid bij voorraad niet toe te wijzen. Binx Smartility heeft een rechtmatig belang bij het staken van het gebruik van het teken BINCX binnen afzienbare tijd en van haar kan niet worden gevergd dat zij de uitkomst van een procedure in hoger beroep afwacht.

Proceskosten

4.48. Bincx zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze procedure ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv gaat de rechtbank uit van de Indicatie tarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017. Mede in verband met de omvang van het verweer, beschouwt de rechtbank deze zaak als een normale bodemzaak, waarvoor in dit geval een maximaal tarief geldt van € 17.500,00. Dit bedrag zal worden toegewezen. De kosten komen daarmee, inclusief griffierecht en verschotten (die beide niet in de Indicatie tarieven zijn verdisconteerd) op (17.500,00 + 1.992,00 (aan griffierecht) + 87,64 (explootkosten) =) € 19.579,64.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt Bincx binnen 90 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik binnen Nederland van de handelsnaam Binx te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat hieraan niet wordt voldaan, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

5.2. veroordeelt Bincx binnen 90 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van ieder met het Benelux-woordmerk BINX Smartility, geregistreerd onder nummer 1007898, overeenstemmende teken, waaronder het teken BINCX, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat hieraan niet wordt voldaan, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

5.3. veroordeelt Bincx binnen 90 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.bincx.nl aan Binx Smartility over te dragen, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

