

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 388995 / HA ZA 11-690

Vonnis van 11 januari 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **VISION GROUP B.V.**,
gevestigd te Rijswijk (ZH),
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ROUTEVISION NEDERLAND B.V.**,
gevestigd te Rijswijk (ZH),
eiseressen,
advocaat mr. J.I. van Vlijmen te Rijswijk (ZH),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **E&L SECURITY B.V.**,
gevestigd te Alphen aan de Rijn,
gedaagde,
advocaat: voorheen mr. J.A.F. Considine te Rotterdam, thans geen.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Vision Group en RouteVision Nederland en gezamenlijk als RouteVision. Gedaagde zal E&L worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 16 februari 2011, met producties 1-10.
 - de conclusie van antwoord van 20 april 2011, met producties 1-3,
 - het tussenvonnis van 4 mei 2011, waarbij een comparitie van partijen is bevolen,
 - het proces-verbaal van comparitie van 15 november 2011, en de daarin genoemde stukken.
- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. RouteVision houdt zich bezig met de verkoop van voertuigvolgsystemen en ritregistratiesystemen en levering van daarmee verband houdende diensten. De systemen worden onder meer gebruikt voor de fiscale kilometerregistratie en voor het beheer van wagenparken.

2.2. Vision Group is houdster van het Beneluxwoordmerk ROUTEVISION ingeschreven op 12 mei 2009 onder nummer 0863042 voor onder meer computers en gegevensverwerkende apparatuur in klasse 9 en het ontwerpen en ontwikkelen van computers en software in klasse 42.

2.3. Vision Group heeft RouteVision Nederland een licentie verstrekt tot het gebruik van het ROUTEVISION-merk. De overeenkomst waarbij de licentie is verstrekt verleent RouteVision Nederland tevens het recht om op te treden tegen inbreuken op het merk, onverminderd het recht van Vision Group om daar zelf tegen op te treden.

2.4. Sinds 6 september 2010 biedt E&L voertuigvolgsystemen en ritregistratiesystemen aan op de Nederlandse markt. Zij heeft deze producten aangeboden onder het teken "Road Vision" (hierna: het roadvision-teken). Zij heeft Road Vision ook in het handelsregister laten vermelden als haar handelsnaam en zij heeft de domeinnaam www.road-vision.nl geregistreerd.

2.5. RouteVision heeft E&L na sommatie in kort geding gedagvaard onder meer omdat E&L naar haar oordeel door het hiervoor beschreven gebruik van het roadvision-teken inbreuk maakt op het merk ROUTEVISION. Na dagvaarding is overleg tussen partijen tot stand gekomen. Dat overleg heeft ertoe geleid dat partijen een vaststellingsovereenkomst zijn aangegaan (hierna: de overeenkomst). De volgende bepalingen maken onderdeel uit van de overeenkomst:

1. E&L en aan haar gelieerde rechtspersonen staken, binnen 48 uur na woensdag 1 december 2010 om 17.00 uur, ieder gebruik van de naam Road Vision of een op de naam Route Vision gelijkende andere naam, op straffe van een contractuele boete van €10.000,- plus €1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van €150.000,-, onverminderd het recht van RouteVision op vergoeding van haar schade.

2. De URL www.road-vision.nl wordt om niet door E&L aan RouteVision overgedragen binnen veertien dagen 1 december 2010.

3. E&L staakt binnen 48 uur na woensdag 1 december 2010 om 17.00 uur, elke (door RouteVision gestelde) auteursrechtinbreuk op teksten van RouteVision, dat wil zeggen dat E&L alle teksten en aanbiedingen die zij (min of meer) heeft gekopieerd van RouteVision, waaronder die, die als producties zijn overgelegd in het door RouteVision tegen E&L aanhangig gemaakte kort geding d.d. 7 december 2010, niet meer zal gebruiken en ook overigens in de toekomst niet meer zal aanhaken, noch in tekst noch in ontwerp en/of presentatie op de aanbiedingen en wervingen van RouteVision, zoekingen via AdWords daaronder begrepen, op straffe van een contractuele boete van €10.000,- plus €1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van €150.000,-, onverminderd het recht van RouteVision op vergoeding van haar schade.

4. De onder 1 en 3 genoemde boetes zijn niet verschuldigd indien en zolang het niet mogelijk is voor E&L om vermeldingen op het internet te verwijderen omdat de pagina's in caches van derden zijn bewaard, terwijl E&L alle redelijke inspanningen verricht om een en ander te laten verwijderen. Redelijke inspanningen wil zeggen dat E&L terstond na ontdekking van een pagina in caches onmiddellijk met de exploitant/eigenaar/houder/provider van de betreffende website in contact zal treden om de pagina verwijderd te krijgen, waarbij E&L desnodig aanbiedt om de daarmee gemaakte kosten van die derde te vergoeden.

[...]

6. E&L betaalt binnen 14 dagen na 2 december 2010 een bedrag van €3.000,- aan RouteVision terzake van kosten van rechtsbijstand.

-
- 2.6. Op 8 december 2010 heeft een vertegenwoordiger van RouteVision een mailing van E&L ontvangen waarin gebruik wordt gemaakt van het roadvision-teken.
- 2.7. Als het ROUTEVISION-merk als trefwoord werd ingevoerd in de zoekmachine Google verscheen ook na 3 december 2010 de website van E&L hoog in de lijst met zoekresultaten. Als werd geklikt op dat zoekresultaat verscheen tot en met 8 december 2010 een internetpagina onder een url die eindigde op “id=35&pagina_naam=road vision”.
- 2.8. Als het ROUTEVISION-merk als trefwoord werd ingevoerd in de zoekmachine Google verscheen in de lijst met zoekresultaten tot en met 10 december 2010 een advertentie van E&L op de website speurders.nl. In de advertentie die verscheen als werd geklikt op dat zoekresultaat, werd gebruik gemaakt van het roadvision-teken.
- 2.9. Op 21 december 2010 heeft E&L aan de Kamer van Koophandel verzocht om verwijdering van de vermelding van Road Vision als haar handelsnaam. Het handelsregister meldt als e-mailadres van E&L nog altijd info@road-vision.nl.
- 2.10. E&L heeft de domeinnaam www.roadvision.nl niet overgedragen aan RouteVision. Rondom het indienen van de conclusie van antwoord heeft E&L de domeinnaam opgezegd. Vervolgens heeft RouteVision de domeinnaam geregistreerd.

3. Het geschil

- 3.1. RouteVision vordert, na vermindering van haar eis, - samengevat - veroordeling van E&L tot betaling “aan eiseressen, ieder hoofdelijk” van €100.000,00, vermeerderd met rente en proceskosten, waaronder nakosten, in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).
- 3.2. Aan haar vordering legt RouteVision ten grondslag dat E&L op grond van de overeenkomst boetes verschuldigd is aan haar. Meer specifiek stelt zij stelt dat:
- E&L het roadvision-teken tot en met 8 december 2010 heeft gebruikt als metatag en op die grond €10.000,00 plus vijf maal €1.000,00 aan boetes is verschuldigd;
 - E&L het roadvision-teken tot en met 10 december 2010 heeft gebruikt in een advertentie op speurders.nl en op die grond €10.000,00 plus zeven maal €1.000,00 aan boetes is verschuldigd;
 - E&L het roadvision-teken op 8 december 2010 heeft gebruikt in een mailing en op die grond een boete van €10.000,00 is verschuldigd;
 - E&L het roadvision-teken tot en met 21 december 2010 heeft gebruikt als handelsnaam en op die grond €10.000,00 plus achttien maal €1.000,00 aan boetes is verschuldigd;
 - E&L de domeinnaam www.roadvision.nl heeft gebruikt en op die grond €10.000,00 is verschuldigd.
 - E&L de domeinnaam www.roadvision.nl niet aan haar heeft overgedragen en op die grond €36.000,00 is verschuldigd;

Daarnaast stelt RouteVision dat E&L haar op grond van de overeenkomst een bedrag van €3.000,00 aan kosten van rechtsbijstand dient te voldoen. Om haar moverende redenen heeft RouteVision haar vordering van in totaal €119.000,00 gematigd tot €100.000,00.

3.3. E&L voert verweer.

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

4. De beoordeling

metatag

4.1. De rechtbank is met RouteVision van oordeel dat E&L op grond van de overeenkomst een boete is verschuldigd voor het gebruik van het roadvision-teken als metatag. Dat E&L het roadvision-teken tot en met 8 december 2010 als metatag heeft gebruikt blijkt voldoende uit de uitdraai van die datum van de broncode van de website van E&L (productie 8 van RouteVision).

4.2. Het verweer van E&L dat de pagina die RouteVision op 8 december 2010 heeft geraadpleegd afkomstig was uit de cache van Google, is ongegrond. RouteVision heeft onweersproken aangevoerd dat als een internetpagina wordt opgehaald uit de cache van Google, duidelijk zichtbaar is dat het om de cached versie gaat. Op de door RouteVision overgelegde uitdraai van 8 december 2010 van de startpagina van de website (productie 5 van E&L) valt niet op te maken dat het om de cached versie gaat, dus moet worden aangenomen dat de uitdraai de versie van de website weergeeft zoals die op dat moment door E&L werd gepubliceerd. Uit die uitdraai blijkt ook dat de startpagina op dat moment werd gepubliceerd onder een url waarin het roadvision-teken voorkomt. Daargelaten dat RouteVision onweersproken heeft aangevoerd dat dit gebruik op zich strijdig is met de overeenkomst, volgt uit het gebruik van het roadvision-teken in de url dat het roadvision-teken ook is gebruikt als metatag. E&L heeft namelijk zelf aangevoerd dat zij een *content management system* gebruikt dat de metatag betreffende de titel van een pagina, zoals de gewraakte metatag, automatisch baseert op de url van de pagina, zoals de url waaronder haar startpagina op 8 december 2010 werd gepubliceerd.

advertentie

4.3. E&L is ook een boete verschuldigd voor haar gebruik van het roadvision-teken in een advertentie op *speurders.nl*. Dat zij het teken heeft gebruikt in een advertentie op *speurders.nl* blijkt voldoende uit de uitdraai van 9 december 2010 van de betreffende pagina van *speurders.nl* (productie 7 van RouteVision) en overigens – in tegenstelling tot wat E&L beweert – ook uit de door E&L zelf overgelegde uitdraai van die pagina (productie 2 van E&L).

4.4. Het verweer van E&L dat de door RouteVision (en haarzelf) overgelegde uitdraai de in de cache van Google opgeslagen versie van de betreffende pagina van de *speurders.nl* betreft, strandt op het feit dat uit de uitdraai niet blijkt dat het om de cached versie gaat, terwijl vast staat dat als dit wel het geval zou zijn, dat duidelijk zichtbaar zou moeten zijn (zie hiervoor r.o. 4.2).

mailing

4.5. Aangenomen moet worden dat E&L op 8 december 2010 een mailing heeft verstuurd waarin het roadvision-teken is gebruikt. E&L heeft erkend dat zij die mailing heeft gemaakt, maar heeft betwist dat ze de mailing heeft verstuurd. Dat de mailing is verstuurd blijkt echter voldoende uit het afschrift van het bericht met de mailing dat een vertegenwoordiger van RouteVision heeft ontvangen (productie 15 van RouteVision). Gelet op dat afschrift had het op de weg van E&L gelegen om haar betwisting nader te onderbouwen. Dat heeft zij niet gedaan.

4.6. Afgezien van de betwisting van de versturing heeft E&L niet bestreden dat zij voor het gebruik van het roadvision-teken in de mailing een boete is verschuldigd.

handelsnaam

4.7. Niet in geschil is dat E&L de Kamer van Koophandel pas op 21 december 2010 heeft verzocht om verwijdering van de vermelding van de handelsnaam "Road Vision" in het register en dat E&L dus in ieder geval tot en met 21 december 2010 in het handelsregister vermeld heeft gestaan onder die naam. Ook daarvoor is E&L op grond van de overeenkomst een boete verschuldigd. Daarbij kan in het midden of die enkele vermelding in het handelsnaamregister kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet (E&L bestrijdt dat). De vermelding moet in ieder geval worden aangemerkt als gebruik van het roadvision-teken in de zin van artikel 1 van de overeenkomst. Naar het oordeel van de rechtbank mocht RouteVision op grond van die bepaling redelijkerwijs verwachten dat E&L haar handelsnaam ook zou aanpassen in het handelsregister.

domeinnaam

4.8. Als onweersproken staat vast dat E&L de domeinnaam www.road-vision.nl niet heeft overgedragen aan RouteVision. E&L heeft er echter terecht – en onbestreden – op gewezen dat er geen boete staat op het niet tijdig overdragen van de domeinnaam.

4.9. E&L is wel een boete verschuldigd voor het gebruik dat zij heeft gemaakt van die domeinnaam. Daarbij kan in het midden blijven of E&L de domeinnaam heeft gebruikt om door te linken naar haar website (E&L bestrijdt dat). Vast staat namelijk dat E&L de domeinnaam in ieder geval heeft gebruikt voor haar e-mails. Dit e-mailgebruik heeft E&L niet bestreden en wordt ondersteund door het door RouteVision overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel, waarin info@route-vision.nl wordt vermeld als het e-mailadres van de onderneming (productie 10 van RouteVision).

conclusie

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat E&L boetes is verschuldigd voor alle door RouteVision gestelde tekortkomingen met uitzondering van het niet overdragen van de domeinnaam. E&L heeft niet bestreden dat uitgaande van die overtredingen de totaal door haar verschuldigde boete moet worden berekend op €80.000,00 en dat de overeenkomst haar daarnaast verplicht tot betaling van een bedrag van

€3.000,00 aan kosten van rechtsbijstand. De vordering van RouteVision is dus toewijsbaar tot een bedrag van €83.000,00.

4.11. De stelling van E&L dat zij heel veel heeft moeten doen om te voldoen aan de overeenkomst, kan niet leiden tot een ander oordeel. Die stelling, voor zover juist, brengt, anders dan E&L meent, namelijk niet mee dat de vordering van RouteVision in strijd is met “de goede trouw” (of, als E&L dat heeft bedoeld, dat de vordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in de zin van artikel 6:2 BW of dat de billijkheid klaarblijkelijk een matiging van de verschuldigde boete eist in de zin van artikel 6:94 BW).

4.12. De rechtbank begrijpt dat RouteVision met haar vordering tot betaling van het bedoelde bedrag aan eiseressen “ieder hoofdelijk” heeft bedoeld dat beide eiseressen aanspraak kunnen maken op het geheel, des dat betaling aan de ene eiseres E&L bevrijdt jegens de andere eiseres. Deze “actieve hoofdelijkheid” is als zodanig niet weersproken en zal daarom worden toegewezen. Voor de duidelijkheid zal in het dictum worden geëxpliciteerd hoe de gevorderde hoofdelijkheid is begrepen.

4.13. E&L zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Die kosten zullen, zoals RouteVision heeft gevorderd, worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Anders dan E&L heeft betoogd, moet deze procedure worden aangemerkt als een procedure tot handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. Het feit dat de vorderingen zijn gebaseerd op de overeenkomst kan niet leiden tot een ander oordeel. Die overeenkomst is immers gesloten naar aanleiding van een geschil tussen partijen over de handhaving van de rechten van intellectuele eigendom van RouteVision en legt tussen partijen vast op welke voorwaarden RouteVision die rechten kan handhaven jegens E&L.

4.14. RouteVision vordert een bedrag van €4.447,50 aan advocaatkosten en €2.297,74 aan verschotten. E&L heeft niet bestreden dat die kosten redelijk en evenredig zijn. Daarom zullen de bedragen volledig worden toegewezen.

4.15. De veroordeling in de proceskosten geeft ook een executoriale titel voor eventueel na de uitspraak te maken kosten (HR 19 maart 2010, *LJN* BL1116). Die nakosten kunnen nog niet bij dit vonnis worden vastgesteld omdat RouteVision ze niet heeft gespecificeerd. Zo nodig kan RouteVision op de voet van artikel 237 lid 4 Rv later alsnog een begroting van de nakosten verzoeken.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt E&L tot betaling aan Vision Group en RouteVision Nederland van een bedrag van €83.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 16 februari 2011 tot de dag der algehele voldoening, des dat betaling aan de ene eiseres E&L bevrijdt jegens de andere eiseres;

5.2. veroordeelt E&L tot vergoeding aan Vision Group en RouteVision Nederland van de proceskosten, tot op heden aan de zijde van RouteVision begroot op €4.447,50 aan advocaatkosten en €2.297,74 aan verschotten, des dat betaling aan de ene eiseres E&L bevrijdt jegens de andere eiseres;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2012.