

vonnis

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht
JB/MvL

zaaknummer / rolnummer: 132796 / HA ZA 11-626

Vonnis van 14 november 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
UNION MILIEU B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres in conventie bij dagvaarding van 6 oktober 2011,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. H.B. de Regt te Alkmaar,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CALLEUR BEHEER B.V.,
gevestigd te Heerhugowaard,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DNACC B.V.,
gevestigd te Heerhugowaard,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen zullen hierna 'Union', gedaagden gezamenlijk 'Calleur' (enkelvoudig) en apart 'Calleur Beheer' en 'DNACC' genoemd worden.

De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnissen van 1 februari 2012
 - de conclusie van antwoord in reconventie van Union van 21 juni 2012
 - het proces-verbaal van comparitie van 21 juni 2012
 - de brief van Calleur van 10 juli 2012
 - de fax van Union van 16 juli 2012
 - de brief van de rechtbank van 30 augustus 2012
- 1.2. Tenslotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

- 2.1. Union houdt zich bezig met de verhuur van afvalcontainers aan particulieren en ondernemers en is sinds 1 juni 1997 houdster van het woord/beeldmerk *Bouw(b)ak* (inschrijvingnummer 0596733) voor diensten in de klassen 37 en 39. De daarin genoemde diensten bestaan onder meer uit de verhuur van laadbakken.



- 2.2. Op 21 oktober 1999 heeft Union de domeinnaam *www.bouwbak.nl* geregistreerd.
- 2.3. Calleur Beheer is de moedermaatschappij van DNACC.
- 2.4. De domeinnaam *www.bouwbakkie.nl*, waarvan DNACC thans houdster is, is op 20 juni 2008 geregistreerd. Sinds maart 2009 exploiteert DNACC de website *www.bouwbakkie.nl*. Onder de naam *Bouwbakkie* worden afvalcontainers aan particulieren en ondernemers in heel Nederland via een webshop ter beschikking gesteld.
- 2.5. Sinds 4 maart 2011 is Calleur houdster van het woordmerk *Bouwbakkie*, welk merk staat ingeschreven onder nummer 0893142 voor diensten in de klasse 39. Op 5 mei 2011 is een licentieverlening aan DNACC gepubliceerd.
- 2.6. Op 1 maart 2011 heeft Calleur de naam *Bouwbakkie* gedeponeerd als Europees woordmerk voor diensten in de klassen 37 en 39.
- 2.7. Union heeft tegen de merkinschrijving van Calleur oppositie gevoerd. Bij beslissing van 7 december 2011 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de oppositie afgewezen en de (spoed)inschrijving onder nummer 0893142 gehandhaafd.
- 2.8. In december 2011 heeft Calleur Beheer de Benelux-merkinschrijving nummer 0 893 142 overgedragen aan DNACC, hetgeen eveneens is aangetekend in het register.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Union vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. nietigverklaring van het Benelux-merk *Bouwbakkie* voor alle waren en diensten;

B. veroordeling van gedaagden om binnen een week na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam- en merkrechten van Union, alsmede ieder onrechtmatig handelen zoals omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden en daartoe in het bijzonder:

- ieder gebruik van de handelsnaam *Bouwbakkie*, of enig andere met de naam *Bouwbak* overeenstemmende naam voor een onderneming die zich bezighoudt met de verhuur van afvalcontainers, te staken en gestaakt te houden;
- ieder gebruik van de naam *Bouwbakkie*, of enig andere met de naam *Bouwbak* overeenstemmend teken ter aanduiding van waren en/of diensten waarvoor de merken van Union zijn ingeschreven, te staken en gestaakt te houden;

C. veroordeling van Calleur Beheer om binnen twee weken na betekening van dit vonnis haar Gemeenschappelijk depot van het woordmerk *Bouwbakkie* in te trekken, door middel van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het OHIM, met een gelijktijdig afschrift aan de advocaat van Union;

D. veroordeling van DNACC om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de domeinnaam *bouwbakkie.nl* over te dragen aan Union;

E. hoofdelijke veroordeling van gedaagden Union te betalen een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat niet aan de veroordelingen onder B, C en D wordt voldaan;

F. hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot vergoeding van de schade die Union heeft geleden door de inbreuk door gedaagden op haar handelsnaam- en/of merkrechten en/of onrechtmatig handelen door gedaagden, door de rechtbank in goede justitie te begroten op een forfaitair bedrag en op de door gedaagden als gevolg van de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Union genoten nettowinst;

G. hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van de volledige proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv.

3.2 Union heeft hieraan, zakelijk samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. Union houdt zich sinds 1995 bezig met de verhuur van afvalcontainers aan particulieren en ondernemers in heel Nederland. Zij heeft de naam *Bouwbak* bedacht en de naam is een begrip geworden, mede als gevolg van haar intensieve reclamecampagnes. Door het gebruik dat gedaagden van de naam *Bouwbakkie* gemaakt hebben en thans maken en de verwarring die daaruit voortvloeit, lijdt Union schade. Het gebruik door gedaagden van de naam *Bouwbakkie* is in strijd met de rechten van Union op de door haar gebruikte handelsnaam *Bouwbak* en met de rechten op het door haar ingeschreven merk. Ook overigens handelt Calleur, de handelsnaam *Bouwbakkie* en de domeinnaam *Bouwbakkie.nl* voerend, onrechtmatig jegens Union omdat zij daarmee zonder noodzaak op verwarringscheppende wijze gebruik maakt van het onderscheidingsteken van hun directe concurrent.

3.3 Calleur heeft de stellingen van Union gemotiveerd bestreden.

- 3.4 Voor zover van belang wordt hierna op de standpunten van partijen nader ingegaan.

in reconventie

- 3.5 Calleur vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

I. Union te verbieden, onmiddellijk na de betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op de handelsnaam- en merkrechten van DNACC, meer in het bijzonder Union te verbieden ieder gebruik van de naam *Bouwbakkie* te maken, op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 per overtreding van dit verbod c.q. per dag of gedeelte van de dag dat Union in strijd met het verbod handelt;

II. Union te verbieden, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op het auteursrecht van Calleur, meer in het bijzonder door Union iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de website van DNACC te verbieden, op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 per overtreding van dit verbod c.q. per dag of gedeelte van de dag dat Union in strijd met dit verbod handelt;

III. Union te bevelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Calleur schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen van:

- a. alle afnemers, met naam en volledig adres, aan wie sinds 1 augustus 2010, althans 6 april 2011, afvalcontainers zijn geleverd, met vermelding van de aantallen per afnemer geleverde afvalcontainers, een en ander onder overlegging aan de advocaat van Calleur van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;
- b. alle afnemers, met naam en volledig adres, door wie sinds 1 augustus 2010, althans 6 april 2011, afvalcontainers zijn besteld, met vermelding van de aantallen per afnemer bestelde afvalcontainers, een en ander onder overlegging aan de advocaat van Calleur van besteldocumenten en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

IV. Union te bevelen te dulden, medewerking te verlenen en alles te doen en laten wat nodig is om een door Calleur aan te wijzen registeraccountant op kosten van Union te laten controleren of aan het onder III van dit petitum gevorderde volledig en correct gevolg is gegeven;

V. Union te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op kosten van Union een door Calleur aan te wijzen registeraccountant aan de advocaat van Calleur rekening en verantwoording af te doen leggen van de netto- en brutowinst die Union ten gevolge van de handelsnaam-, merk- en auteursrechtinbreuken heeft genoten en de omzet daarmee behaald, alsmede de nettowinst binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis af te dragen aan Calleur;

VI. Union te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

VII. Union te veroordelen tot het betalen van een dwangsom aan Calleur ten bedrage van € 25.000,00 per overtreding van één van de hiervoor sub III tot en met

V genoemde bevelen dan wel, naar keuze van Calleur, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd met enig bovengenoemd bevel handelt;

VIII. nietig te verklaan de Benelux-merkinschrijving nummer 0 596 733 van het merk *Bouwbak* voor alle diensten;

IX. vervallen te verklaren de Benelux-merkinschrijving nummer 0 596 733 van het merk *Bouwbak* voor alle diensten;

X. Voorts vordert Calleur voorwaardelijk, namelijk in het geval de rechtbank van oordeel is dat *Bouwbakkie* overeenstemt in de zin van art. 2.20 lid 1 onder b BVIE met het beeldmerk *Bouwak* van Union, dan wel dat de handelsnaam *Bouwbakkie* in slechts geringe mate afwijkt van de handelsnaam *Bouwbak* van Union, Union te verbieden het gebruik van de naam *Bouwbak* door middel van het onderhouden en/of exploiteren van de een website/webshop onder de naam *Bouwbak*, op straffe van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,00 per overtreding van dit verbod c.q. per dag of gedeelte van een dag dat Union in strijd met dit verbod handelt;

XI. Verder vordert Calleur voorwaardelijk, namelijk in het geval dat de rechtbank in conventie van oordeel is dat *Bouwbakkie* een inbreuk vormt op handelsnaam- en of merkrechten van Union met betrekking tot de naam *Bouwbak* en de vordering van Union in het petitum van de dagvaarding van 6 oktober 2011 onder D toewijst, Union ieder gebruik van de naam *Bouwbakkie* te verbieden, meer in het bijzonder het onderhouden van een website/webshop onder de naam *Bouwbakkie*, op straffe van een dwangsom ten bedrage van € 100.000,00 per overtreding van dit verbod c.q. per dag of dagdeel dat Union in strijd met dit verbod handelt;

XII. Ten slotte vordert Calleur veroordeling van Union tot betaling van de volledige kosten van Calleur Beheer en DNACC in dit geding in de zin van art. 1019h Rv.

- 3.6 Aan haar vorderingen heeft Calleur ten grondslag gelegd hetgeen in conventie is aangevoerd. Calleur stelt zich op standpunt dat Union inbreuk maakt op het merkrecht en de handelsnaam *Bouwbakkie* van Calleur door op internet/google te adverteren met *bouwbakkie* en *bouwbakkie.nl*. Verder stelt Calleur zich op het standpunt dat zij auteursrechthebbende is op haar website en dat Union door middel van het kopiëren van die website inbreuk maakt op haar auteursrecht. Tot slot voert Calleur nog aan dat *Bouwbak* is gebruikt als soortnaam en ieder onderscheidend vermogen mist om welke redenen het merk vervallen en nietig verklaard dient te worden
- 3.7 Aan de voorwaardelijke vorderingen heeft Calleur ten grondslag gelegd dat, indien de vordering onder D in conventie wordt toegewezen, Union geen te rechtvaardigen belang heeft bij de goodwill die *Bouwbakkie* heeft opgebouwd (het gevorderde onder X). Indien de rechtbank oordeelt dat de namen overeenstemmen, stelt Calleur dat zij reeds vanaf maart 2009 haar website onderhoudt en landelijk klanten heeft. Nu Union eerst vanaf augustus 2010 landelijk werkt, maakt zij daarmee inbreuk op de oudere rechten van Calleur (het gevorderde onder XI).

-
- 3.8. Union heeft de vorderingen in (voorwaardelijke) reconventie gemotiveerd bestreden.
- 3.9. Voor zover van belang zal daarop hierna bij de beoordeling van het geschil op de standpunten van partijen worden ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

- 4.1. Aan haar vorderingen legt Union primair ten grondslag dat Calleur inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op inbreuk op haar merkrecht en op het plegen van een onrechtmatige daad jegens haar. Uit hetgeen ter zitting van 21 juni 2012 door (de advocaat van) Union is gezegd (pag. 2 van het proces-verbaal) begrijpt de rechtbank dat het zwaartepunt van de vordering van Union ligt in de gestelde inbreuk op handelsnaam van Union. De rechtbank zal dan ook eerst beoordelen of er sprake is van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Union door Calleur.
- Handelsnaam*
- 4.2. Union stelt dat zij als eerste de handelsnaam *Bouwbak* vanaf 1995 onafgebroken gebruikt onder meer op haar vrachtwagens, haar containers en in haar advertenties in bijvoorbeeld de Gouden Gids. Ter onderbouwing van die stelling heeft zij producties in het geding gebracht. Daarnaast voert zij aan dat ook het gebruik van haar domeinnaam www.bouwbak.nl als gebruik van haar handelsnaam moet worden aangemerkt. Er is immers sprake van bedrijfsmatige website waarmee Union naar buiten treedt onder de naam *Bouwbak*. Door de geringe afwijking van de handelsnaam *Bouwbakkie*, het verrichten van dezelfde bedrijfsactiviteiten en de plaats van vestiging van Calleur (39 km van de vestiging van Union) is er sprake van verwarringsgevaar en maakt Calleur inbreuk op haar handelsnaamrecht.
- 4.3. Calleur voert aan dat Union de handelsnaam *Bouwbak* tot april/mei 2010 niet of nauwelijks heeft gebruikt. Tot die tijd heeft Union de naam *Bouwbak* uitsluitend gebruikt in combinatie met haar handelsnaam *Union Milieu*, *Union Maritiem* of *Union*. Volgens Calleur gebruikt Union ook nu nog stelselmatig de naam *Bouwbak* in combinatie met de handelsnaam *Union* of *Union Milieu*. Ook Calleur heeft ter onderbouwing van haar stellingen producties in het geding gebracht. Pas in april/mei 2010 is Union de handelsnaam *Bouwbak* gaan gebruiken door het actief worden van haar website www.bouwbak.nl. Voor die tijd had Union geen website/shop en slechts een domeinnaamregistratie waar zij niets mee deed. Calleur betwist dan ook dat Union (als eerste) de handelsnaam *Bouwbak* voerde. Daarnaast is er volgens Calleur geen sprake van verwarring. De term *bouwbak* is een soortnaam en de verkleiningsuitgang “*ie*” met het woord *bouwbak* ligt niet voor de hand en wijkt dan ook meer dan gering af van het woord *bouwbak*. Ook de plaats van vestiging en de aard van de beide ondernemingen leiden niet tot verwarring nu zij zich op een verschillend publiek richten en Calleur met *bouwbakkie* uitsluitend als internetbedrijf opereert.

-
- 4.4. De rechtbank stelt het volgende voorop. Het recht op een handelsnaam ontstaat door het voeren van een naam waarmee aan het handelsverkeer wordt deelgenomen. Vereist is een zekere duurzaamheid en regelmatigheid bij het voeren van de naam waaronder de onderneming bij het publiek bekend staat. Niet beslissend is of de naam staat ingeschreven in het handelsregister en of de naam onderscheidend vermogen heeft. Echter, handelsnaamrechtelijke monopolies op gebruikelijke, gangbare of beschrijvende aanduidingen zijn niet mogelijk.
- 4.5. Uit de over en weer door partijen in het geding gebrachte stukken en hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd blijkt het volgende. Op de door Calleur in het geding gebrachte foto's van de vestiging van Union en de door haar gebruikte vrachtwagen en containers staat vermeld: *Union* of *Union bouwbak*. Ook op de door Calleur in het geding gebrachte briefpapier van Union staat vermeld: *Union Milieu B.V.* met daaronder het woord/beeldmerk *Bouw(bak)*. Uit de door Union in het geding gebrachte afdrucken van advertenties in de Gouden Gids blijkt dat in de edities 2008-2009 en 2009-2010 werd geadverteerd met het woord *bouwbak* voorzien van een "r" in een cirkel, met daaronder de woorden *Union Milieu* en *Union Maritiem* en aan de rechterkant foto's van allerlei soorten containers en onderaan de advertentie een verwijzing naar www.bouwbak.nl. In de editie 2010-2011 van de Gouden Gids heeft een soortgelijke advertentie gestaan waarbij het woord *bouwbak* met daaronder de woorden *Union Milieu* en *Union Maritiem* is vervangen door het woord/beeldmerk *Bouw(b)ak* voorzien van een "r" in een cirkel. Die combinatie van het woord/beeldmerk met daarboven de woorden *Union Milieu BV* staat op ook de website www.unionmilieu.nl. Verder blijkt uit door Calleur in het geding gebrachte schermprinten van google zoekopdrachten op de naam www.bouwbak.nl die betrekking hebben op de periode 1 januari 2009 – 1 december 2011, dat de website www.bouwbak.nl 33 hits oplevert met 1 hit (29 juli 2010) vóór 1 augustus 2010. Voor een soortgelijke zoekopdracht op de naam www.bouwakkie.nl blijkt dat er sinds 1 april 2009 hits zijn. Uit een zoekopdracht op het woord *bouwbak* blijken er ongeveer 4.000 resultaten te zijn waarbij de aanduiding *bouwbak* als soortnaam naar voren komt.
- 4.6. Ter zitting heeft Union toegegeven dat de naam *bouwbak* in verschillende combinaties wordt gebruikt en dat de website enige tijd niet actief is geweest. Benadrukt is evenwel dat de handels/domeinnaam *Bouwbak(.nl)* onafgebroken is gebruikt.
- 4.7. Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat Union de naam *bouwbak* op haar briefpapier en op haar vrachtwagens en containers in combinatie met *Union* of *Union Milieu* gebruikt. In zoverre kan er van het gebruik van de handelsnaam *Bouwbak* niet worden gesproken, maar is er sprake van een handelsnaam *Union Bouwbak* of *Union Milieu bouwbak*. Wordt het gebruik van die handelsnaam vergeleken met de handelsnaam *bouwakkie.nl* dan is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een handelsnaam van Calleur die slechts in geringe mate afwijkt van die van Union. Naast de beschrijvende aanduiding *bouwbak* is *Union* immers het overheersende bestanddeel van de handelsnaam. Van verwarringsgevaar is dan geen sprake. In zoverre is er dan ook geen inbreuk van Calleur op de handelsnaamrechten van Union.

-
- 4.8. Dat kan anders zijn voor het gebruik van de domeinnaam www.bouwbak.nl. Onder omstandigheden kan een domeinnaam als handelsnaam worden beschouwd. Daarbij is beslissend of de houder, in dit geval Union, rekening houdende met de perceptie van het relevante publiek, op commerciële wijze onder naam *bouwbak.nl* deelnam dan wel deelneemt aan het handelsverkeer. Anders gezegd: de vraag luidt of de website *bouwbak.nl* een bedrijfsmatig karakter had of heeft. Uit hetgeen hierboven onder 4.5 is overwogen volgt, en dat wordt door Union niet voldoende weersproken, dat de domeinnaam *bouwbak.nl* weliswaar in 1999 is geregistreerd, maar pas in april/mei 2009 bedrijfsmatig in gebruik is genomen. Immers, vanaf dat moment is Union via die website containers gaan verhuren op een wijze waarop Calleur dat via haar website ook doet. Daarvoor werd er weliswaar verwezen naar *bouwbak.nl* in advertenties, maar die site werd niet gebruikt; er vond kennelijk alleen een doorschakeling plaats naar de website van Union. Gezien de opmaak van de hiervoor onder 4.5 beschreven advertenties is het ook niet aannemelijk geworden dat het relevante publiek de verwijzing naar *bouwbak.nl* in de advertentie heeft gezien als een naam van onderneming. Daarbij neemt de rechtbank ook in aanmerking, en dat komt niet in de laatste plaats, dat de aanduiding *bouwbak*, gelet op de door Calleur overgelegde producties, als een soortnaam kan worden gezien en een in hoge mate beschrijvend karakter heeft.
- 4.9. Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel dat Calleur met het voeren van de handelsnaam *bouwbakkie.nl* geen inbreuk maakt op de handelsnaam *bouwbak.nl* van Union. Ten eerste niet omdat *bouwbak.nl* pas daadwerkelijk als handelsnaam werd gebruikt toen *bouwbakkie.nl* al als handelsnaam werd gevoerd en *bouwbakkie.nl* om die reden als oudere handelsnaam voorgaat. En ten tweede omdat naar het oordeel van de rechtbank het beschrijvende karakter van de handelsnaam van Union afgezet tegen de naam *bouwbakkie* die door de verkleiningsuitgang meer een eigen naam is, meebrengt dat er geen verwarring is te duchten bij het in aanmerking komende publiek. Voor zover die verwarring er wel is, kan deze bezwaarlijk worden toegeschreven aan het voeren van zo'n soortaanwijding of beschrijvende aanduiding, te meer nu door Calleur voldoende aangetoond is dat de aanduiding *bouwbak.nl* veelal gebruikt wordt in combinatie met de handelsnaam *Union*. Voor zover er, tot slot, overigens daadwerkelijk sprake is van verwarring, zoals door Union gesteld maar niet uitgebreid onderbouwd en door Calleur betwist, is de rechtbank van oordeel dat die verwarring als verwaarloosbaar buiten beschouwing dient te blijven.
- 4.10. De tussenconclusie is dat er van schending van handelsnaamrechten door Calleur geen sprake is.
- merkrecht*
- 4.11. De vorderingen van Union zijn gebaseerd op een Beneluxmerk. Op grond van artikel 4.6 lid 1 jo lid 3 BVIE is de rechtbank bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen.
- 4.12. Volgens Union is er sprake van inbreuk op haar merkrecht omdat DNACC door het gebruik van de naam *Bouwbakkie* een met het merk *Bouwbak* overeenstemmend teken gebruikt in het economisch verkeer voor soortgelijke diensten waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring is.

-
- 4.13. Calleur betwist dat er sprake is van merkinbreuk. Zij verwijst voor haar standpunt naar hetgeen zij bij haar verweer tegen de handelsnaaminbreuk heeft aangevoerd en naar de beslissing van het BBIE van 7 december 2011.
- 4.14. Van overeenstemming tussen het merk en een teken is sprake wanneer er visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis is. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen de aard van de betrokken waren en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Bij de beoordeling van het merk en teken dient acht te worden geslagen op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij meer gewicht wordt toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Voorts is het zo hoe onderscheidender een merk hoe groter zijn beschermingsomvang. Anders gezegd: merken met een sterk beschrijvend karakter hebben een beperktere beschermingsomvang. Tot slot is van belang dat een merkhouders op grond van zijn woord/beeldmerk alleen kan optreden tegen het gebruik van een teken door een derde dat overeenstemt met de figuratieve elementen of weergave van het woord/beeldmerk. Overname van tekstuele elementen van het beeldmerk leveren geen merkinbreuk op als de woorden beschrijvend kunnen worden aangemerkt voor de door de derde aangeboden waren of diensten.
- 4.15. De rechtbank overweegt dat het BBIE in zijn beslissing van 7 december 2011 heeft geoordeeld dat het woord/beeldmerk *Bouw(b)ak*, zoals hierboven onder 2.1. weergegeven, niet overeenstemt met het teken *bouwbakkie*. Daartoe heeft het BBIE – kort gezegd – overwogen dat het publiek het woordelement zal waarderen als *bouwbak* of *bouw bak*, dat een beschrijvende aanduiding is voor de betrokken diensten, namelijk een laadbak die wordt gebruikt bij het slopen van bouwwerken om het puin (al dan niet verpakt) op te slaan en vervolgens te vervoeren. Dit element zal dus door het publiek niet worden opgevat als het meest dominante. De figuratieve elementen maken het merk enigszins onderscheidend. Echter, die elementen komen bij het teken van Calleur niet voor. Het enkele gegeven dat het teken van Calleur een beschrijvend element gemeenschappelijk heeft met het ingeroepen recht, is dan ook onvoldoende om tot overeenstemming te kunnen concluderen, aldus het BBIE.
- 4.16. De rechtbank sluit zich aan bij het oordeel van het BBIE. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het BBIE de maatstaf zoals hiervoor onder 4.14 geformuleerd toegepast. Daaraan voegt de rechtbank nog het volgende toe. Ofschoon het wel is gesteld door Union, is het de rechtbank niet gebleken dat het woord/beeldmerk *Bouw(b)ak* door de gestelde intensieve reclamecampagnes een zodanige bekendheid heeft gekregen dat de onderscheidende kracht van het merk is toegenomen en daarmee de beschermingsomvang. Verder is de rechtbank met Calleur van oordeel dat de verkleiningsuitgang “*ie*” a-typisch is voor grote voorwerpen als afvalcontainers en het woord een andere lading geeft. Tot slot heeft Calleur onvoldoende weersproken gesteld dat zij zich hoofdzakelijk richt op de consumentenmarkt en dat Union zich meer richt op de professionele aannemerij. Aldus is er ook sprake van een verschillend publiek.

-
- 4.17. Al met al is de rechtbank dan ook van oordeel dat er geen sprake is van overeenstemmende tekens waardoor verwarring bij publiek kan ontstaan. De vorderingen van Union, die hun grondslag vinden in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE zijn dan ook niet toewijsbaar.
- 4.18. Het vorenoverwogene brengt ook mee dat de vordering op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a BVIE en voor zover gegrond op artikel 5a van de Handelsnaamwet niet voor toewijzing in aanmerking komt. Er is immers geen sprake van strijd met een ouder ingeschreven Benelux merk van Union. Ook de vordering tot intrekking van het depot van het Gemeenschapsmerk komt op grond van het vorenoverwogene niet voor toewijzing in aanmerking.

Onrechtmatig handelen

- 4.19. Union is van mening dat ook los van de gestelde inbreuk op de handelsnaam- en merkrechten het gebruik van de aanduiding *Bouwbakkie* door Calleur onrechtmatig is jegens Union. Daartoe voert zij aan dat het gebruik van de aanduiding *Bouwbakkie* tot onnodige verwarring in de markt leidt en DNACC door dat gebruik bewust tracht aan te haken bij de bekendheid en goede naam van *Bouwbak*.
- 4.20. Calleur betwist dit alles. Zij heeft niet aangehaakt bij *Bouwbak*. Zij heeft zelf de nodige inspanningen gedaan om de naam *Bouwbakkie* in de markt te zetten.
- 4.21. De rechtbank is van oordeel dat er van een onrechtmatige daad van Calleur jegens Union geen sprake is. Union heeft immers geen andere feiten en omstandigheden aan de gestelde onrechtmatige daad ten grondslag gelegd dan de feiten en omstandigheden die reeds onvoldoende zijn bevonden om een inbreuk op de handelsnaam en het merkrecht aan te nemen. Nu tussen de ondernemingen en de door hen gebruikte aanduidingen geen verwarring is duchten, zoals uit al het voorgaande blijkt, komen de vorderingen voor zover gegrond op een gestelde onrechtmatige daad ook niet voor toewijzing in aanmerking.

conclusie in conventie

- 4.22. Alle vorderingen in conventie worden afgewezen. Als in de het ongelijk gestelde partij zal Union op de voet van artikel 1019h Rv in de proceskosten van Calleur worden verwezen. Calleur vordert in deze procedure een bedrag van € 19.585,00. In dat bedrag is voor de voorbereiding van de zitting en de zitting zelf een geschat bedrag opgevoerd van € 4.500,00. Nu dat bedrag (22% van het totale bedrag) niet nader is onderbouwd ziet de rechtbank aanleiding dat bedrag ambtshalve te matigen tot € 2.000,00. Nu voor het overige geen verweer is gevoerd tegen het gevorderde bedrag, zal worden toegewezen een bedrag van € 17.085,00. Dat bedrag blijft binnen het indicatietarief in IE-zaken (voor eenvoudige bodemzaken zonder re- en dupliek). De kosten aan de zijde van Calleur worden derhalve begroot op:
- griffierecht : € 560,00
salaris advocaat : € 17.085,00

In reconventie

Merkinbreuk

- 4.23 Calleur is van mening dat Union inbreuk heeft gemaakt op haar handelsnaam- en merkrecht *Bouwbakkie* door op internet/google te adverteren met *bouwbakkie* en *bouwbakkie.nl* voor haar eigen *bouwbak*. Voor de onderbouwing van die stelling verwijst Calleur naar productie 11 bij dagvaarding van Union.
- 4.24 Union voert als verweer hiertegen dat zij de naam *bouwbakkie* zó kortstondig heeft gebruikt dat dit niet als een (schadelijke) inbreuk kan worden aangemerkt. Daarbij voert zij aan dat het gebruik van *bouwbakkie* als adword is toegestaan mits de tekst van de advertentie niet misleidend is, hetgeen hier het geval is, aldus Union. Ook wordt een beroep gedaan op toegestane vergelijkende reclame. Tot slot wordt betwist dat Calleur door de handelwijze van Union schade heeft geleden.
- 4.25 Met Calleur is de rechtbank van oordeel dat Union, door het gebruik van het merk *bouwbakkie* in haar advertentie op internet/google, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Calleur. Zij heeft het merk van Calleur immers in een advertentie gebruikt welk gebruik op grond van artikel 2.20 lid 1 jo lid 2 BVIE uitsluitend is voorbehouden aan de merkhouders. Een geldige reden om het merk van Calleur te gebruiken is niet gebleken. Evenmin is hier sprake van geoorloofde vergelijkende reclame omdat het gebruik van *bouwbakkie(.nl)* naast *bouwbak.nl* als verwarrend en misleidend moet worden gezien.
- 4.26 Door Calleur is evenwel niet dan wel onvoldoende aangetoond dat Union, na daarop te zijn geweest door Calleur in april 2011, is doorgedaan met het gebruik van het merk *bouwbakkie*. Als niet voldoende weersproken gaat de rechtbank er dan ook vanuit dat het een kortstondig gebruik is geweest. Dat vermoeden wordt bevestigd omdat uit de door Union overgelegde correspondentie volgt dat na 6 april 2011 het bewuste zoekresultaat, waarin *bouwbak* het merk *bouwbakkie* gebruikt, niet meer gevonden wordt. Uit de overgelegde schermafdrruk van 28 april 2011 blijkt weliswaar dat bij de zoekterm *bouwbakkie* ook een zoekresultaat met *bouwbak* wordt gevonden, maar de tekst van dat zoekresultaat, die advertentie, is niet misleidend. In zoverre is de rechtbank het met Union eens dat het gebruik van *bouwbakkie* als adword geoorloofd is en geen inbreuk oplevert op het merkrecht van Calleur.
- 4.27 Nu niet is aangetoond dat er Union zich thans nog schuldig maakt aan inbreuk op de merkrechten van Calleur, heeft Calleur geen belang meer bij het onder I in reconventie gevorderde.
- Vervallen, vernietiging van het merk*
- 4.28 Onder verwijzing naar artikel 2.26 BVIE en artikel 2.28 lid 1 sub b, c en d BVIE vordert Calleur wegens het verworden tot soortnaam van het merk *bouwbak* en het missen van elk onderscheidend vermogen van dat merk, dat het merk vervallen en nietig wordt verklaard.
- 4.29 Deze vorderingen zullen worden afgewezen. Ofschoon Calleur in één productie (nr. 10 bij conclusie van antwoord tevens eis in reconventie) er op heeft gewezen

dat Union zelf de naam *bouwbak* als soortnaam heeft gebruikt, kan daaruit zonder nadere onderbouwing die ontbreekt, niet de conclusie getrokken worden dat door toedoen of nalaten van de merkhouders, in dit geval Union, het woord/beeldmerk *Bouw(b)ak* tot een in de handel gebruikelijke benaming is geworden. Ook is de rechtbank van oordeel dat het woord *bouwbak* weliswaar in hoge mate beschrijvend is, maar dat hetzelfde niet kan worden gezegd van het woord/beeldmerk met daarin de hierboven onder 2.1. weergegeven figuratieve elementen. Anders gezegd: de combinatie van het woord en beeldmerk mist niet ieder onderscheidend vermogen.

Auteursrecht

- 4.30 Calleur is van mening dat Union met - naar de rechtbank begrijpt - de lay out van haar website inbreuk maakt op het auteursrecht dat op de website van Union rust. De websites tonen een grote gelijkenis en de website van Union is van Calleur gekopieerd.
- 4.31 Union betwist dat er sprake is van een inbreuk op een auteursrecht van Calleur. Volgens haar is de website van Calleur een website met een standaard opzet en vormgeving. Deze vormgeving is niet aan te merken als een oorspronkelijk werk, voortvloeiend uit creatieve keuzes van de maker. Daarbij zijn de websites verschillend wat kleur en opzet betreft.
- 4.32 De rechtbank is met Union van oordeel dat er op de lay out van de website van Calleur geen auteursrecht rust en er dus ook geen inbreuk op dat recht kan worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben beide websites, zowel die van Union als die van Calleur, een opzet en vorm die zo triviaal en zo voor de hand liggend is (zie ook de websites van andere aanbieders van afvalcontainers) dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Als dat al wel het geval zou zijn dan is het oorspronkelijk karakter zeer gering en heeft Union, gegeven de mogelijkheden, aan haar website een eigen karakter gegeven door te kiezen voor een andere kleurstelling, lettertype en -grootte.
- 4.33 Het onder II gevorderde is dus niet toewijsbaar.

Voorwaardelijke reconventie

- 4.34 Nu aan de voorwaarden waaronder deze vorderingen zijn ingediend niet is voldaan komt de rechtbank aan de voorwaardelijke in reconventie ingestelde vorderingen niet toe.

Conclusie in reconventie

- 4.35 Alle vorderingen worden afgewezen. Als in de reconventie in het ongelijk gestelde partij zal Calleur op de voet van artikel 1091h Rv in de proceskosten van Union worden verwezen. Union vordert in deze procedure een bedrag van € 11.798,11. Tegen dat bedrag is als zodanig geen verweer gevoerd. Voor de kosten van de procedure toe te rekenen aan de reconventie zal de rechtbank uitgaan van 50% van het gevorderde bedrag, zijnde € 5.899,05. Dat bedrag blijft binnen het indicatietarief in IE-zaken (voor eenvoudige bodemzaken zonder re- en dupliek) zodat het zal worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Calleur worden derhalve begroot op € 5.899,05 aan salaris advocaat.

5. De beslissing

De rechtbank

In conventie

Wijst de vorderingen af.

Veroordeelt Union in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Calleur begroot op € 17.645,00.

In reconventie

Wijst de vorderingen af.

Veroordeelt Calleur in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Union begroot op € 5.899,05 aan salaris advocaat.

In conventie en in reconventie

Verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J. Blokland en in het openbaar uitgesproken op 14 november 2012.