

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 425773 / KG ZA 12-902

### Vonnis in kort geding van 10 oktober 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GREENGRAFFITI NEDERLAND B.V.**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GREENGRAFFITI HOLDING B.V.**,

beide gevestigd te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat: mr. W. de Haan te Amsterdam,

tegen

**NOËL-DAVID JANSSENS**, handelend onder de naam **GRAFFITINETWERK**,

wonende en zaakdoend te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat: mr. J. Bodewits te Amsterdam.

Partijen zullen hierna GreenGraffiti (eiseressen gezamenlijk in enkelvoud) en anderzijds Janssens genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 augustus 2012, met 13 producties,
- de bij brief van 19 september 2012 van Janssens in het geding gebrachte producties 1 tot en met 10,
- de op 25 september 2012 ontvangen kostenspecificatie van Janssens,
- de bij brieven van 25 september 2012 van GreenGraffiti in het geding gebrachte aanvullende producties 14 (kostenspecificatie) en 15 tot en met 17,
- de mondelinge behandeling, gehouden op 26 september 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. GreenGraffiti ontwikkelt en verzorgt (buiten)reclamecampagnes en is actief in onder meer Nederland, Duitsland, Italië, Bulgarije en Finland. Een van haar diensten betreft

het aanbrengen van (tijdelijke) reclameboodschappen op straat- en muuroppervlakken door middel van het met water schoonspuiten van een stuk straat of muur dat gedeeltelijk afgedekt is door een mal. Deze techniek wordt wel *reverse graffiti* genoemd. Hieronder zijn twee voorbeelden weergegeven van *reverse graffiti* afbeeldingen.



2.2. GreenGraffiti hanteert de handelsnaam GreenGraffiti sinds februari 2008 en treedt naar buiten middels de websites [www.greengraffiti.com](http://www.greengraffiti.com) (geregistreerd op 2 maart 2006) en [www.greengraffiti.nl](http://www.greengraffiti.nl) (geregistreerd op 14 juni 2007).

2.3. GreenGraffiti is houdster van de volgende merkinschrijvingen:

- het hieronder weergegeven op 25 maart 2008 gedeponeerde en op 7 juli 2008 onder nummer 0842389 ingeschreven Beneluxwoord-/beeldmerk, voor waren en diensten in de klassen 16 (Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's), 35 (Reclame; beheer van commerciële zaken) en 40 (Behandeling van materialen);



- het op 7 december 2010 gedeponeerde en op 26 april 2011 onder nummer 009471161 ingeschreven Gemeenschapswoordmerk GREENGRAFFITI, voor waren en diensten in de klassen 7 (*Cleaning machines, including high pressure*)

---

*cleaners*), 35 (*Advertising; business management; business administration; office functions*) en 40 (*Treatment of materials*).

2.4. Janssens drijft onder de naam Graffitinetwerk een eenmanszaak die actief is op het gebied van commerciële graffiti, onder meer voor (buiten)reclamecampagnes. Hij biedt zijn diensten onder meer aan via het internet, waarbij hij gebruik maakt van de website [www.graffitinetwerk.nl](http://www.graffitinetwerk.nl) en een website die is te bereiken via de domeinnamen [www.green-graffiti.nl](http://www.green-graffiti.nl) (geregistreerd op 9 februari 2009) en [www.green-graffiti.com](http://www.green-graffiti.com) (geregistreerd op 5 juni 2010).

2.5. In de broncode van de website [www.graffitinetwerk.nl](http://www.graffitinetwerk.nl) van Janssens zijn zogenoemde *metatags* en *alt tags* – woorden die verschijnen zodra de bezoeker van een website de cursor over een bepaald gedeelte van een webpagina beweegt – opgenomen in de broncode. De tekst “GREEN GRAFFITI” maakt (althans maakte op het moment van dagvaarding) deel uit van de in dit verband herhaaldelijk gebruikte reeks hieronder weergegeven *keywords*.

GRAFFITI, WORKSHOP, MUURSCHILDERING, GRAFFITIWORKSHOP, MUURSCHILDERINGEN, GRAFFITI WORKSHOPS, REVERSE GRAFFITI, GRAFFITIWORKSHOPS, GREEN GRAFFITI, GRAFFITI WORKSHOP, GRAFFITY, RECLAMESCHILDERING, TEAMBUILDING, CREATIEF BEDRIJFSUITJE, GRAFFITI DEMONSTRATIE, GRAFFITI KINDER KAMERS, RECLAME SCHILDERING, WANDSCHILDERING, WORKSHOP AMSTERDAM, WILD BEAMEN, GRAFFITI INFORMATIE, WORKSHOP ROTTERDAM, GRAFFITI BEDRIJF, BEAMMVERTISING, GRAFFITISPUITER

2.6. Toen GreenGraffiti kennis kreeg van het feit dat Janssens activiteiten op het gebied van *reverse graffiti* ging verrichten, heeft zij bij email van 10 juni 2009 Janssens gevraagd zich bij die activiteiten verantwoordelijk te gedragen, omdat naar haar ervaring opdrachtgevers, waaronder lokale overheidsorganisaties, huiverig zijn voor “*uncontrolled or irreponsible ‘wild postering’*”. De email besluit met de volgende passage.

*PS Please note that GreenGraffiti is trademarked. I don't mind you calling it cleanvertising, reverse graffiti or any other number of terms but please refrain from using the words Green Graffiti to describe your product as that is protected by trademark.*

Diezelfde dag antwoordde Janssens per email onder meer:

*We did one reverse graffiti campaign and we are not ‘competition’ [sic!].  
[...]  
I will remove the ‘green graffiti’ words from the site.*

2.7. GreenGraffiti heeft bij brief van 23 februari 2012 en daarop volgende email van 13 maart 2012 Janssens gesommeerd het gebruik van de tekst GREENGRAFFITI in de broncode van de website [www.graffitinetwerk.nl](http://www.graffitinetwerk.nl) alsmede het gebruik van de domeinnamen [www.green-graffiti.nl](http://www.green-graffiti.nl) en [www.green-graffiti.com](http://www.green-graffiti.com) te staken en laatstgenoemde domeinnamen aan haar over te dragen. GreenGraffiti liet weten dit gebruik te beschouwen als inbreuk op haar Gemeenschapsmerk.

---

2.8. Janssens heeft na dagvaarding maar voorafgaand aan de zitting de website die is te bereiken via de domeinnamen [www.green-graffiti.nl](http://www.green-graffiti.nl) en [www.green-graffiti.com](http://www.green-graffiti.com) ‘op wit gezet’, dat wil zeggen dat een bezoeker van die site een leeg scherm aantreft. Ook is op enig moment de tekst “GREEN GRAFFITI” verwijderd uit de hierboven weergegeven reeks *keywords* in de broncode.

### **3. Het geschil**

3.1. GreenGraffiti vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Janssens beveelt de inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten en het gebruik van de tekens “greengraffiti”, “green-graffiti”, “green graffiti” en “green” in combinatie met “graffiti” op zijn websites, waaronder begrepen het gebruik als *metatag* en in broncodes, te staken en gestaakt te houden en de domeinnamen [www.green-graffiti.nl](http://www.green-graffiti.nl) en [www.green-graffiti.com](http://www.green-graffiti.com) aan haar over te dragen, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Janssens in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met wettelijke rente en nakosten.

3.2. GreenGraffiti stelt daartoe dat Janssens inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten alsmede onrechtmatig jegens haar handelt dan wel zijn toezegging niet nakomt.

3.3. Janssens voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling**

#### *Bevoegdheid*

4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 95 lid 1 jo. artikel 96 aanhef en onder a en artikel 97 jo. artikel 103 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMV) jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet bij die Verordening bevoegd kennis te nemen van de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen van GreenGraffiti nu Janssens woonachtig is in Nederland. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 102 Rv bevoegd kennis te nemen van de op het Beneluxmerk en het gestelde onrechtmatig handelen gebaseerde vorderingen van GreenGraffiti nu het inbreukmakend dan wel (anderszins) onrechtmatig handelen waartegen de vorderingen zich richten – het gaat om activiteiten middels op Nederland gerichte websites – plaatsvindt (mede) in het arrondissement 's-Gravenhage. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter is overigens niet bestreden.

#### *Spoedeisend belang*

4.2. Het spoedeisende belang bij de gevorderde (verbods)voorzieningen vloeit voort uit het gestelde voortdurende inbreukmakende, dan wel anderszins onrechtmatige handelen.

---

Dat sinds het eerste contact tussen partijen in 2009 enige tijd is verstreken doet aan dat belang niet (voldoende) af. Aanvankelijk heeft Janssens immers verklaard de woorden “green” en “graffiti” van zijn website te zullen verwijderen, zodat GreenGraffiti niet kan worden verweten dat zij destijds haar optreden tegen de gestelde inbreuk niet heeft doorgezet, terwijl zij onbestreden heeft aangegeven er eerst onlangs achter te zijn gekomen dat Janssens toch weer gebruik maakt van de woorden “green” en “graffiti”.

#### *Geldigheid Gemeenschapsmerk*

4.3. Janssens heeft gesteld dat de vorderingen van GreenGraffiti moeten worden afgewezen omdat het Gemeenschapsmerk nietig is. Hij voert hiertoe aan dat het merk (louter) beschrijvend is, althans bestaat uit (een samenvoeging van) beschrijvende elementen.

4.4. Door Janssens is onweersproken gesteld dat het element “green” beschrijvend is voor milieuvriendelijke activiteiten, ook in Nederland. De door hem overgelegde voorbeelden van dergelijk gebruik van het woord “green” bevestigen deze stelling.

4.5. Hoewel zij zich hierover niet uitdrukkelijk hebben uitgelaten, lijken beide partijen voorts uit te gaan van het beschrijvend karakter van het element “graffiti” voor het aanbrengen van teksten en afbeeldingen. GreenGraffiti heeft onweersproken gesteld dat *reverse graffiti* (ook) kan worden gebruikt ter aanduiding van voor het aanbrengen van teksten en afbeeldingen door middel van het schoonspuiten met water van een stuk straat of muur voorzien van een mal. Ook andere vormen van aanbrengen van reclame op straatmuren of -stenen worden door beide partijen aangeduid met de term “graffiti”.

4.6. Zodoende kan de vraag worden gesteld of er in dit geval wel sprake is van meer dan een eenvoudige samenvoeging van op zichzelf beschrijvende elementen (vgl. HvJ EG 12 februari 2004, NJ 2006, 532, Postkantoor). De voorzieningenrechter brengt in dit kader in herinnering dat op grond van artikel 99 GMVo de nationale rechter als uitgangspunt dient te nemen dat het ingeroepen Gemeenschapsmerk geldig is, tenzij die geldigheid door gedaagde bij een (reconventionele) vordering tot vervallenverklaring of vernietiging wordt bestreden. Janssens heeft geen vordering ter zake bij het Bureau voor de Harmonisering van de Interne Markt (hierna: OHIM) ingesteld noch loopt er voor een nationale rechter een procedure waarbij hij in reconventie vernietiging heeft gevorderd. Hij heeft dit niet gedaan, naar eigen zeggen omdat hij aanvankelijk de indruk had dat GreenGraffiti het Gemeenschapsmerk niet tegen hem zou (blijven) inroepen en hij als eenmanszaak tijd en geld beter kon gebruiken en vervolgens – toen hij in onderhavige zaak werd gedagvaard – omdat hem de tijd ontbrak.

4.7. Bij de verleningsprocedure voor het OHIM is GreenGraffiti niet gevraagd om bewijs over te leggen van de inburgering van het merk, zo lichtte haar raadsman desgevraagd ter zitting toe. Kennelijk oordeelde het OHIM dat het merk niet uit beschrijvende woorden bestaat, althans dat het merk in zijn geheel bezien (mede omdat het aan elkaar is geschreven) de drempel (net) haalde. Van dat oordeel zal gelet op het in de vorige overweging gememoreerde, voorshands worden uitgegaan. Zulks echter met dien verstande dat het merk voorshands, gelet op het beschrijvende karakter van de samenstellende delen “green” en “graffiti”, een (zeer) beperkte beschermingsomvang toekomt. De bewijzen die GreenGraffiti heeft overgelegd om inburgering aan te tonen, die

---

door Janssens wordt betwist, overtuigen voorshands onvoldoende om een ruimere beschermingsomvang aan te nemen.

*Inbreuk Gemeenschapsmerk en Beneluxmerk*

4.8. GreenGraffiti heeft gesteld dat Janssens inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk doordat hij de elementen “green” en “graffiti”, zowel gescheiden door een spatie (in de broncode en (andere) teksten van zijn websites) als verbonden met een liggend streepje (in de domeinnamen) gebruikt.

4.9. Janssens voert ten verweere aan dat het gebruik van de elementen “green” en “graffiti” hem op grond van het Gemeenschapsmerk van GreenGraffiti niet kan worden verboden, omdat hij die elementen slechts beschrijvend gebruikt.

4.10. Gelet op hetgeen hiervoor in het kader van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van GreenGraffiti is overwogen, is in dit verband voorshands aan te nemen dat de elementen “green” en “graffiti” op zichzelf beschrijvend zijn voor het aanbrengen van (tijdelijke) reclameboodschappen op straat- en muuroppervlakken door middel van het met water schoonspuiten van een stuk straat of muur dat gedeeltelijk afgedekt is door een mal. In beginsel staat dergelijk beschrijvend gebruik Janssens vrij, mits hij zich daarbij loyaal ten opzichte van de merkhouder opstelt. Anders gezegd, hij mag de tekens gebruiken mits dit gebruik als eerlijk in nijverheid en handel is te bestempelen (artikel 12 sub b GMVo).

4.11. Uit de overgelegde voorbeelden blijkt naar voorlopig oordeel dat dit gebruik in zijn website en in andere teksten als beschrijvend is aan te merken, nu het om aanduidingen van activiteiten van Janssens gaat en hij ook steeds een spatie aanbrengt tussen beide woorden. Ook het gebruik als *metatag* en *alt tag* is voorshands als beschrijvend aan te merken, nu hij ook hier een spatie aanbrengt en de woorden onderdeel uitmaken van een verzameling *keywords*. Dergelijke keywords bestaan in het algemeen uit woorden of teksten waarvan de eigenaar van de website vindt dat deze van belang zijn om bezoekers te trekken. Dat belang kan op zichzelf worden gezocht in het refereren naar het merk van een ander (omdat een alternatief wordt aangeboden) maar even goed in aanduiding van de aard van de aangeboden dienst. In beide gevallen echter is er een loyaliteitsverplichting richting merkhouder GreenGraffiti (artikel 12 sub b GMVo respectievelijk de jurisprudentie van het HvJ EU inzake Google France/Louis Vuitton Malletier ea, 23 maart 2010, C-236-238/08). Voor wat betreft de website [graffitinetwork.nl](http://graffitinetwork.nl) heeft GreenGraffiti niet gesteld dat die loyaliteitsverplichting zou zijn geschonden en valt zulks ook anderszins niet in te zien nu (als gezegd) de woorden op beschrijvende manier worden gebruikt en steeds met een spatie worden gescheiden. Voor zover het gevraagde verbod dit gebruik tracht te verbieden moet het derhalve worden afgewezen.

4.12. Voor wat betreft de websites [green-graffiti.com](http://green-graffiti.com) en [green-graffiti.nl](http://green-graffiti.nl) stelt GreenGraffiti echter dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt van wie deze afkomstig zijn en wie de dienst uiteindelijk aanbiedt. Naar voorlopig oordeel heeft Janssens op de website (zoals die is overgelegd) inderdaad niet voldoende duidelijk aangegeven dat de informatie van hem afkomstig is en niet van GreenGraffiti. Er is geen duidelijke bedrijfsnaam of -logo zichtbaar, zoals wel het geval is op de website [graffitinetwork.nl](http://graffitinetwork.nl). Bovendien wordt op de pagina met contactinformatie geen bedrijfsnaam genoemd. In zoverre zou een bezoeker

---

derhalve in verwarring kunnen komen over wie verantwoordelijk is voor de website en kunnen denken dat dit GreenGraffiti is. Die verwarring heeft zich kennelijk ook al concreet voorgedaan, getuige de als productie 11 door GreenGraffiti overgelegde emailcorrespondentie van een bezoeker van de website. Minst genomen wordt het de internetgebruiker (te) moeilijk gemaakt dit uit te vinden. Aan het voorgaande wordt onvoldoende afgedaan door het gebruik van een emailadres eindigend op “@graffitinetwerk.nl” op de pagina met contactinformatie en een tamelijk onopvallende *copyright notice* “©Graffitinetwerk” onderaan de pagina. Gelet hierop kan van Janssens worden verwacht dat hij, als hij een domeinnaam bestaande uit de beschrijvende elementen “green” en “graffiti” wil gebruiken, ter voorkoming van verwarring en aldus aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk van GreenGraffiti, duidelijk maakt dat hij of zijn onderneming verantwoordelijk is voor de website en hij geen commerciële band heeft met GreenGraffiti. Nu de website zoals die tot voor kort toegankelijk was die duidelijkheid niet verschaft, was voorshands sprake van inbreuk op de merkrechten van GreenGraffiti. Gelet op deze inbreuk en bij gebreke aan een afdoende onthoudingsverklaring, zal Janssens dan ook worden verboden onder de domeinnamen [www.green-graffiti.nl](http://www.green-graffiti.nl) en [www.green-graffiti.com](http://www.green-graffiti.com) een website aan te bieden waarop niet duidelijk is aangegeven dat deze wordt geëxploiteerd door een andere aanbieder dan GreenGraffiti.

4.13. Voor zover GreenGraffiti nog heeft bedoeld te stellen dat het gebruik in een domeinnaam geen beschrijvend gebruik is, verwerpt de voorzieningenrechter dat betoog. Het in aanmerking te nemen publiek zal immers een domeinnaam niet zonder meer als merkgebruik (of handelsnaamgebruik) bestempelen. Er zijn ook vele domeinnamen die verwijzen naar de op die website aangeboden producten of diensten. Producten of diensten die met twee woorden worden omschreven, worden in de regel aan elkaar geschreven omdat domeinnamen nu eenmaal geen spaties kunnen bevatten. Door het gebruik van een koppelteken heeft Janssens zelfs nog meer afstand van het merk genomen en heeft hij in zoverre, los van de inhoud van de achterliggende website die enigszins dient te worden aangepast zoals hiervoor overwogen, aan de op hem rustende loyaliteitsverplichting voldaan.

4.14. Voor zover GreenGraffiti haar vorderingen heeft gebaseerd op haar Beneluxmerk worden deze op overeenkomstige wijze beoordeeld.

#### *Inbreuk handelsnaam*

4.15. Evenzeer voor zover GreenGraffiti zich beroept op haar handelsnaamrecht, betoogt Janssens dat de handelsnaam GreenGraffiti beschrijvend is en geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Om die reden zou de benaming niet geschikt zijn om als handelsnaam te worden gebruikt, althans geen of slechts geringe bescherming opleveren. Janssens bestrijdt voorts dat hij een combinatie van de elementen “green” en “graffiti” gebruikt als handelsnaam. Het gebruik van de elementen “green” en “graffiti” ter aanduiding van de door hem verrichte bezigheden kan hem, zo stelt hij, dan ook niet worden ontzegd.

4.16. Indien met GreenGraffiti wordt uitgegaan van de geldigheid van haar handelsnaamrechten, kan dit niet tot een ander oordeel (in de zin van een verder strekkend verbod) aanleiding geven dan zoals reeds hiervoor in het kader van het merkenrecht is gevelde. Gebruik in beschrijvende zin kan immers ook krachtens het handelsnaamrecht niet worden verboden. In het licht hiervan en van het reeds te geven (bepaalde) verbod op basis

---

van het merkenrecht, valt niet in te zien welk (spoedeisend) belang GreenGraffiti heeft bij haar vorderingen voor zover gebaseerd op haar handelsnaamrechten.

*Onrechtmatig handelen/nakoming toezegging*

4.17. Voor zover GreenGraffiti nog een beroep op onrechtmatig handelen heeft gedaan, heeft zij niets gesteld dat tot een ander oordeel dan hiervoor zou moeten leiden. Evenmin heeft zij voldoende gemotiveerd gesteld dat en waarom de eerder door Janssens gedane mededeling de woorden “green” en “graffiti” van zijn website te verwijderen, thans zou moeten meebrengen dat hij daar helemaal geen gebruik meer van mag maken. Het beroep slaagt niet.

*Conclusie*

4.18. Het merkinbreukverbod zal worden toegewezen doch slechts voor zover Janssens onvoldoende duidelijk maakt dat de aangeboden diensten op de websites niet van GreenGraffiti afkomstig zijn, zoals ten processe bedoeld. Het gebruik van de domeinnamen op zich zal niet worden verboden. Evenmin ziet de voorzieningenrechter alsdan aanleiding de gevorderde overdracht van die domeinnamen toe te wijzen, nog daargelaten dat GreenGraffiti niet heeft toegelicht waarom haar belang bij deze vordering – mede in het licht van het ‘op wit zetten’ van de website – voldoende spoedeisend zou zijn om een voorlopige voorziening te rechtvaardigen.

4.19. De aan het verbod te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.20. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat beide partijen zijn te beschouwen als deels in het ongelijk gesteld. Enerzijds wordt een deel van de vorderingen van GreenGraffiti toegewezen, anderzijds slaagt Janssens in een aanzienlijk deel van zijn verweer. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.

## **5. De beslissing**

### De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Janssens binnen drie dagen na betekening van dit vonnis inbreuk op de merkrechten van GreenGraffiti te staken en gestaakt te houden door onder de domeinnamen [www.green-graffiti.nl](http://www.green-graffiti.nl) en [www.green-graffiti.com](http://www.green-graffiti.com) een website aan te bieden waarop niet duidelijk is aangegeven dat deze wordt geëxploiteerd door een andere aanbieder dan GreenGraffiti zoals ten processe bedoeld,

5.2. veroordeelt Janssens tot betaling van een dwangsom van €1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij het onder 5.1. gegeven bevel overtreedt, tot een maximum van €100.000,=,

5.3. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis,



- 
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
  - 5.5. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
  - 5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2012 in het bijzijn van de griffier.