

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 418934 / KG ZA 12-482

Vonnis in kort geding van 17 juli 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AVIAVOX B.V.,
gevestigd te Haarlemmermeer,
eiseres,
advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YAP B.V.,
gevestigd te Oosterhuizen,
gedaagde,
advocaat mr. R.M. van Rompaey te Breda.

Partijen zullen hierna AviaVox en YAP genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 mei 2012;
- de door AviaVox overgelegde producties 1-9;
- de door YAP overgelegde producties 1-10 en haar proceskostenoverzicht;
- de mondelinge behandeling van 3 juli 2012 en de daarbij door partijen gehanteerde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. AviaVox houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van geautomatiseerde omroepsystemen voor luchthavens. Het omroepsysteem van AviaVox maakt gebruik van spraaksynthesetechnologie die computersystemen in staat stelt om aan de hand van een specifiek ontwikkelde *voice database content* kunstmatige spraak op te wekken. Een van de klanten van AviaVox is Schiphol.

2.2. AviaVox is houdster van het Gemeenschapswoordmerk AIRLINE-GATE-CLIENT, ingeschreven op 19 juni 2008 onder nummer 006076244 voor onder meer computer hardware en software voor gebruik van spraakherkenning, spraakinvoer en -uitvoer (klasse 9) en het ontwerpen en installeren van dergelijke hardware en software (klasse 37 en 42).

2.3. Onder het merk AIRLINE-GATE-CLIENT brengt AviaVox een software applicatie op de markt die de berichten die de verschillende vliegtuigmaatschappijen laten horen tijdens het aan boord gaan van het vliegtuig ondersteunt en verspreidt. Op de website van AviaVox wordt deze applicatie als volgt omschreven:

The Airline-Gate-Client [...] supports the local announcements in the restricted area of the boarding gate, used by Airlines and handling agencies to support their boarding procedures.

2.4. Daarnaast brengt AviaVox een product op de markt waarmee op een bepaald gebied van een luchthaven een omroepbericht zowel gehoord als gelezen kan worden. Dit product duidt AviaVox aan met de naam Zone Visualizer. Op de website van AviaVox wordt de Zone Visualizer als volgt omschreven:

The Zone Visualizer is an option that enables operators to see and listen to announcements that are made by the automatic announcement system in a specific PA-zone of the airport either initiated by the generic system or the Airline-Gate-Client. By selecting a zone on an airport map, the live announcements can be read on screen.

2.5. Een derde product dat AviaVox aanbiedt, brengt zij op de markt onder de naam Vox-out-of-a-box. Dit product bundelt een aantal functionaliteiten van een geautomatiseerd omroepsysteem in een product.

2.6. Your Attention Please B.V. is op 3 maart 2003 opgericht en heeft zich bezig gehouden met de ontwikkeling van omroepsystemen voor luchthavens. Op 20 juni 2007 is deze vennootschap failliet verklaard.

2.7. YAP heeft op 9 oktober 2007 de onderneming van Your Attention Please B.V. overgenomen.

2.8. Op de website van YAP hebben onder meer de volgende teksten gestaan:

Zone Visualizer

As an option YAPsystems allows operators to see and listen to announcements that are made by the automatic announcement system in a specific or multiple Public Address (PA) zones either initiated by Yapsystems or the Gate Client. The live announcements can be seen by selecting a zone on the airport map.

Gate Client

A service offered by YAPsystems which supports local announcements in the restricted areas of the boarding gate which is used by airlines and handling agencies to support their boarding procedures.

Out of the box solution

YAPsystems is an 'out of the box' ready to use and easy to maintain announcement system.
YAPsystems will maintain the system continuously with new airports, airlines, destinations, etcetera.
The implementation of YAPsystems will be realized by our team of professionals.

2.9. Op de website van YAP staat tevens een promotiefilm waarop beelden worden getoond die zijn opgenomen op de luchthaven Schiphol. In het filmpje wordt de vraag gesteld "*Have you ever wondered who is behind the voice?*", waarop als antwoord volgt: "*YAP Systems*".

2.10. Op haar website vermeldt YAP dat zij een kunstmatig spraaksynthese systeem levert, dat zij haar omroepsystemen in twintig talen kan leveren en dat zij de "*#1 airport announcement solution*" aanbiedt.

2.11. Bij brief van 26 maart 2012 heeft AviaVox YAP gesommeerd het gebruik van de hiervoor genoemde aanduidingen en uitlatingen van YAP te staken en gestaakt te houden. YAP heeft AviaVox laten weten geen gehoor te zullen geven aan die sommatie.

3. Het geschil

3.1. AviaVox vordert - samengevat - een verbod op de publicatie van de onder 2.9 bedoelde promotiefilm en de onder 2.10 bedoelde uitlatingen, een verbod op gebruik van vormgeving en teksten die overeenstemmen met vormgeving en teksten op de website van AviaVox, een verbod op inbreuk op het merk AIRLINE-GATE-CLIENT en op het gebruik van de aanduidingen Zone Visualizer en Vox-out-of-a-box, met nevenvorderingen, een voorschot op schadevergoeding ten bedrage van € 25.000,00 en, ten dele op basis van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), een proceskostenveroordeling.

3.2. Aan haar vorderingen legt AviaVox ten grondslag dat de onder 2.9 bedoelde promotiefilm en de onder 2.10 bedoelde uitlatingen moeten worden aangemerkt als misleidende en onrechtmatig vergelijkende reclame. Daarnaast heeft YAP volgens AviaVox de vormgeving en teksten van de website van AviaVox overgenomen, wat zij kwalificeert als auteursrechtinbreuk en oneerlijke concurrentie. Het gebruik van de tekens "Gate Client" en "YAP Gate Client" vormt volgens AviaVox een inbreuk op haar merk. Het gebruik van de tekens "Zone Visualizer" en "Out of the box solution" moet worden aangemerkt als auteursrechtinbreuk en oneerlijke concurrentie. YAP benadrukt daarbij dat de verschillende uitingen van YAP in samenhang moeten worden beschouwd.

3.3. YAP voert verweer.

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

4. De beoordeling

spoedeisend belang

4.1. Het spoedeisend belang van AviaVox bij de gevorderde verboden volgt in beginsel uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuken, oneerlijke concurrentie en misleiding. YAP heeft echter terecht aangevoerd dat niet kan worden volgehouden dat een onmiddellijke voorziening bij voorraad is vereist als het gaat om aanduidingen en uitlatingen waartegen AviaVox jarenlang niets heeft ondernomen. Bij de beoordeling van het spoedeisend belang van AviaVox bij haar vorderingen moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de aanduidingen en uitlatingen die YAP al jaren gebruikt en aanduidingen en uitlatingen die YAP recent is gaan gebruiken.

4.2. AviaVox heeft niet weersproken dat een aantal aanduidingen en uitlatingen waartegen zij zich richt, al jaren in gebruik zijn bij YAP. AviaVox heeft echter ook aangevoerd dat YAP vanaf september 2011 een aantal nieuwe aanduidingen en uitlatingen is gaan gebruiken en dat het haar vooral gaat om de combinatie van die uitingen met de al gebruikte aanduidingen en uitlatingen. Op vragen van de voorzieningenrechter heeft AviaVox ter zitting gespecificeerd dat YAP sinds september 2011:

- (i) de tekens "Gate Client" en "YAP Gate Client" als merk is gaan gebruiken,
- (ii) een nieuwe website in gebruik heeft genomen waarop de onder 2.8 geciteerde productomschrijvingen voorkomen, en
- (iii) na overleg met Schiphol een nieuwe promotiefilm is gaan gebruiken.

Voorshands moet worden aangenomen dat die veranderingen zich inderdaad hebben voorgedaan na september 2011. Het materiaal dat YAP heeft overgelegd van haar gebruik van het teken "Gate Client" voor september 2011 betreft namelijk, zoals YAP ook zelf heeft betoogd, gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Daarnaast heeft YAP niet weersproken dat zij na september 2011 een nieuwe website in gebruik heeft genomen met daarop de geciteerde productomschrijvingen. Ook heeft YAP erkend dat zij haar promotiefilm heeft gewijzigd na overleg met Schiphol. Hieronder zullen dus deze drie uitingen worden beoordeeld, voor zover relevant in combinatie met andere uitingen van YAP.

4.3. Wat betreft de overige aanduidingen en uitlatingen moet daarentegen worden geconcludeerd dat YAP die al jarenlang gebruikt met medeweten van AviaVox en dat in zoverre dus geen onmiddellijke voorziening bij voorraad is vereist. Dat geldt voor het gebruik van (i) de onder 2.10 bedoelde reclame-uitlatingen, (ii) de aanduiding "Out of the box solution" en (iii) het teken "Zone Visualizer" als zodanig, dat wil zeggen het gebruik van dat teken los van de onder 2.8 geciteerde teksten.

Gate Client

4.4. Voorshands moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk AIRLINE-GATE-CLIENT geldig is. Het betoog van YAP dat het Gemeenschapsmerk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist (art. 7 lid 1 sub b GMVo) en uitsluitend bestaat uit beschrijvende aanduidingen (art. 7 lid 1 sub c GMVo), kan naar voorlopig oordeel niet slagen. Daargelaten dat YAP niet heeft weersproken dat het merk een ongebruikelijke combinatie van op zich beschrijvende aanduidingen is (en dat het merk dus wel enig inherent onderscheidend vermogen heeft), heeft AviaVox onbestreden aangevoerd dat zij

het merk jarenlang intensief en wijdverspreid heeft gebruikt. Gelet daarop moet voorshands worden aangenomen dat het merk in ieder geval onderscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik ervan en dat nietigverklaring op de genoemde gronden dus niet mogelijk is (art. 7 lid 3 en 52 lid 2 GMVo).

4.5. Het betoog van YAP dat zij het teken "Gate Client" al gebruikte op het moment dat AviaVox de aanvraag van het Gemeenschapsmerk indiende, kan naar voorlopig oordeel evenmin leiden tot nietigverklaring. YAP heeft namelijk niet weersproken dat AviaVox het teken AIRLINE-GATE-CLIENT al lang gebruikte toen YAP daarmee begon en dat YAP het teken "Gate Client" tot recent uitsluitend beschrijvend gebruikte ter aanduiding van een bepaalde computer. Uitgaande van die omstandigheden valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat de aanvraag van het Gemeenschapsmerk moet worden aangemerkt als een depot te kwader trouw in de zin van artikel 52 lid 1 sub b GMVo of dat het gestelde gebruik van het teken "Gate Client" YAP het recht zou verlenen om het gebruik van het Gemeenschapsmerk te verbieden als bedoeld in artikel 8 lid 4 GMVo. Er bestaat daarom geen reële, niet te verwaarlozen kans dat het Gemeenschapsmerk op die gronden nietig zal worden verklaard in een eventueel door YAP aan te spannen nietigheidsprocedure.

4.6. Naar voorlopig oordeel heeft YAP door gebruik van het teken "Gate Client" in het kader van de in 2.8 geciteerde tekst inbreuk gemaakt op het Gemeenschapsmerk. Het verweer van YAP dat zij het teken daar niet heeft gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Gelet op het feit dat het teken wordt gebruikt als kop van een alinea waarin door YAP aangeboden software wordt omschreven, moet voorshands worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek zou kunnen menen dat YAP die software aanbiedt onder het teken "Gate Client" en dat het teken dus (op zijn minst mede) dient ter onderscheiding van die software.

4.7. Tevens is naar voorlopig oordeel sprake van een met het Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken, gelet op het feit dat het teken bestaat uit twee van de drie elementen van het Gemeenschapsmerk. Door de weglating van het eerste element en de streepjes is de overeenstemming weliswaar beperkt, maar gelet op de overige omstandigheden van het geval is voorshands voldoende aannemelijk dat door het genoemde gebruik van het teken verwarring kan ontstaan bij het publiek in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Daarbij staat voorop dat het teken wordt gebruikt voor diensten die identiek zijn aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is in geschreven. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat AviaVox het Gemeenschapsmerk jarenlang intensief en wijdverspreid heeft gebruikt voor precies het product waarvoor YAP het teken ook gebruikt, te weten een computerprogramma dat de berichten die de verschillende vliegtuigmaatschappijen laten horen tijdens het aan boord gaan van het vliegtuig, ondersteunt en verspreidt. Dat brengt mee dat voorshands moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor juist die software. Ten slotte is naar voorlopig oordeel van belang dat YAP het teken heeft gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van de productomschrijving die AviaVox hanteert (zie ook hierna r.o. 4.9). Die omstandigheid versterkt het gevaar van verwarring, maar ook het gebruik van het teken los van die productomschrijving is naar voorlopig oordeel inbreukmakend.

4.8. Het voorgaande geldt niet voor het teken "YAP Gate Client". Naar voorlopig oordeel leidt de toevoeging van het onderscheidende element "YAP" aan het teken "Gate

Client” ertoe dat niet meer gesproken kan worden van een met het Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

productomschrijvingen

4.9. Naar voorlopig oordeel moet het gebruik door YAP van de onder 2.8 bedoelde omschrijving van de producten Zone Visualizer en Gate Client worden aangemerkt als een eenvoudige herhaling van de onder 2.3 en 2.4 geciteerde omschrijvingen van de producten van AviaVox. De verschillen tussen die teksten zijn minimaal. Aangezien YAP niet heeft bestreden dat zij de productomschrijvingen heeft ontleend aan die teksten van AviaVox moet voorshands worden geconcludeerd dat YAP met het gebruik van de betreffende teksten op haar website inbreuk heeft gemaakt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Voor de toepassing van die geschriftenbescherming is niet relevant of de productomschrijvingen van AviaVox een oorspronkelijk karakter hebben. Daarom kan het verweer van YAP dat de productomschrijvingen niet oorspronkelijk zijn, worden gepasseerd. YAP heeft niet aangevoerd dat de auteursrechttrichtlijn zich verzet tegen de bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften. Daarom moet die kwestie hier buiten beschouwing blijven.

4.10. De stelling van YAP dat zij de bedoelde productomschrijvingen inmiddels niet meer gebruikt, kan niet leiden tot een ander oordeel. Het feit dat YAP de omschrijvingen tot recent wel gebruikte, brengt in combinatie met het ontbreken van een onthoudingsverklaring mee dat AviaVox belang houdt bij het gevorderde verbod.

vormgeving website

4.11. Het betoog van AviaVox dat de huidige vormgeving van de website van YAP inbreuk maakt op het ontwerp van haar website of dat YAP door het gebruik van die vormgeving anderszins onrechtmatig handelt, is naar voorlopig oordeel ongegrond. De enige concrete kenmerken van de website van YAP die AviaVox naar voren heeft gebracht, betreft het gebruik van vergelijkbare kleuren en rechthoekige kaders. YAP heeft naar voorlopig oordeel terecht aangevoerd dat die elementen als zodanig onvoldoende oorspronkelijk zijn, in die zin dat zij niet getuigen van een eigen intellectuele schepping van AviaVox en dus niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Voor het overige wijkt de vormgeving van de website van YAP meer dan voldoende af van die van AviaVox. Van enige onrechtmatig verwarringwekkende vormgeving is dus ook geen sprake, ook niet als die vormgeving wordt beschouwd in samenhang met de hiervoor geconstateerde inbreuken.

promotiefilm

4.12. De vorderingen moeten worden afgewezen voor zover ze betrekking hebben op de promotiefilm van YAP. AviaVox stelt dat het gebruik van beelden van Schiphol in de promotiefilm van YAP de misleidende indruk wekt dat Schiphol een klant is van YAP. YAP heeft echter onweersproken aangevoerd dat, na overleg met Schiphol, iedere referentie aan Schiphol uit de film is verwijderd. Voorshands moet ervan worden uitgegaan dat zonder die verwijzingen de door AviaVox gestelde indruk niet wordt gewekt bij het relevante publiek. Een andere conclusie is ook niet mogelijk omdat AviaVox geen kopie van de betreffende

film in het geding heeft gebracht en de voorzieningenrechter zich daarover dus zelf geen oordeel heeft kunnen vormen.

vorderingen

4.13. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de gevorderde verboden toewijsbaar zijn voor zover zij betrekking hebben op het gebruik van het teken "Gate Client" en de productomschrijvingen. Voor het overige moeten de verboden worden afgewezen.

4.14. Met het oog op de uitvoerbaarheid van het verbod betreffende het teken "Gate Client" zal YAP een termijn van vijf werkdagen worden gegund voor de uitvoering daarvan. Die termijn is niet nodig ten aanzien van het verbod betreffende de productomschrijvingen omdat YAP die productomschrijvingen naar eigen zeggen op dit moment al niet meer gebruikt. Aan het toe te wijzen verbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, zij het dat die zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.15. De gevorderde rectificatie heeft, zo begrijpt de voorzieningenrechter, betrekking op de gestelde misleidende reclame-uitingen en moet daarom, net als het gevorderde verbod op die uitingen, bij gebrek aan spoedeisend belang worden afgewezen.

4.16. De gevorderde vernietiging van brochures en ander reclamemateriaal moet eveneens worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. Vanwege de onomkeerbaarheid van de vernietiging past terughoudendheid bij toewijzing van deze vordering in kort geding. In het licht daarvan heeft AviaVox haar spoedeisend belang onvoldoende toegelicht.

4.17. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding komt in de gegeven omstandigheden evenmin in aanmerking voor toewijzing in kort geding omdat niet is voldaan aan de daaraan krachtens vaste rechtspraak te stellen eisen. AviaVox heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat zij ten gevolge van de gedragingen waarvan het inbreukmakende karakter in dit kort geding is komen vast te staan, schade heeft geleden in de omvang van het door haar als voorschot gevorderde bedrag.

4.18. Gegeven het feit dat partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten in die zin worden gecompenseerd dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt YAP binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het merk AIRLINE-GATE-CLIENT, waaronder begrepen het onder 4.6 omschreven gebruik van het teken "Gate Client", te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt YAP met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere eenvoudige herhaling van de onder 2.3 en 2.4 geciteerde teksten van AviaVox, waaronder

de onder 2.8 geciteerde omschrijving van de producten Zone Visualizer en Gate Client, te staken en gestaakt te houden;

5.3. veroordeelt YAP tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat YAP in gebreke blijft te voldoen aan de opgelegde bevelen, met een maximum van € 100.000,00 onverminderd het recht op volledige schadevergoeding;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt;

5.6. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

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

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2012.

