

# IN NAAM DER KONINGIN ! vonnis



## RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 424460 / KG ZA 09-735 P/MV

### Vonnis in kort geding van 28 mei 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BOOST CONCEPTS B.V.**,
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BOOST MEDIA B.V.**,
  3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BOOST PRODUCTS B.V.**,
- alle gevestigd te Nieuwkuijk (gemeente Heusden),  
eiseressen bij gelijklopende dagvaardingen van 20 en 22 april 2009,  
advocaat mr. A.M. Rottier te Den Bosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BRAND BOOST MARKETING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
niet verschenen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BOOST BRANDS B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
advocaten mrs. N. van de Berg en P. Beens te Breda,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BOOST COMPANY HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Haarlem,  
advocaten mrs. N. van de Berg en P. Beens te Breda,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BOOST DIGITAL B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
niet verschenen,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BOOST DIGITAL MEDIA VENTURES B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
niet verschenen,

---

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BOOST BEVERAGES HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
advocaten mrs. N. van de Berg en P. Beens te Breda,  
gedaagden.

## 1. De procedure

Ter terechtzitting van 12 mei 2009 hebben eiseressen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden sub 2, 3 en 6 hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Ter zitting waren voor zover van belang aanwezig aan de zijde van eiseressen R.M.M. Arntz met mr. Rottier en aan de zijde van gedaagden sub 2, 3 en 6 J.H. Witzenburg met mrs. Van de Berg en Beens. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

## 2. De feiten

2.1. Eiseres sub 1 exploiteert een bedrijf dat zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezighoudt met zakelijke dienstverlening voor marketing en sales. Eiseres sub 1 staat sinds 17 april 2000 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnamen Boost Concepts B.V. en Boost Group.

2.2. Eiseres sub 2 exploiteert een bedrijf dat zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezighoudt met het ontwikkelen en exploiteren van media voor adverteerders; de handel, waaronder begrepen het inkopen en verkopen van mediatoepassingen van allerhande producten en het adviseren op het gebied van media. Eiseres sub 2 staat sinds 4 juli 2003 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnaam Boost Media B.V.

2.3. Eiseres sub 3 exploiteert een bedrijf dat zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezighoudt met de handel waaronder mede begrepen import en export van allerhande food en non-food producten of daaraan gerelateerde producten en diensten. Eiseres sub 3 staat sinds 26 november 2007 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnaam Boost Products B.V.

2.4. Eisерessen gebruiken de 'pay-off' (slogan) "ondernemers in marketing".

- 
- 2.5. Gedaagde sub 1 exploiteert een bedrijf dat zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezighoudt met communicatie- en marketingadvies, sales support, productie en conceptontwikkeling. Gedaagde sub 1 staat sinds 11 oktober 2006 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnamen Brand Boost Marketing B.V., Brand Boost Marketing en Supercharged Brand Boost Marketing. Daarnaast is zij houdster van de website [www.brandboostinternational.com](http://www.brandboostinternational.com).
- 2.6. Gedaagde sub 2 exploiteert een bedrijf dat zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezighoudt met het oprichten van en het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, welke producten fabriceren en diensten verlenen op het gebied van logistiek en marketing, het oprichten van en het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, houdster- en financieringsmaatschappij. Gedaagde sub 2 staat sinds 8 januari 2008 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnamen Boost Brands B.V. en !BEN/boost. Gedaagde sub 2 is houdster van de websites [www.benboost.nl](http://www.benboost.nl) en [www.boostbrands.nl](http://www.boostbrands.nl). Blijkens productie 15 van eiseressen gebruikt gedaagde sub 2 de 'pay-off' (slogan) "entrepreneurs in marketing".
- 2.7. Gedaagde sub 3 exploiteert een bedrijf met – volgens het uittreksel van de kamer van koophandel – de bedrijfsomschrijving 'holding'. Gedaagde sub 3 staat sinds 11 oktober 2006 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnamen The Boost Company Holding B.V. en Boost Company.
- 2.8. Gedaagde sub 4 exploiteert een bedrijf dat zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezighoudt met het participeren in internet, media en technologie en marketing bedrijven. Gedaagde sub 4 staat sinds 11 oktober 2006 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnaam Boost Digital B.V.
- 2.9. Gedaagde sub 5 exploiteert een bedrijf dat zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezighoudt met het investeren in en ontwikkelen van digitale media bedrijven. Gedaagde sub 5 staat sinds 9 januari 2007 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnaam Boost Digital Media Ventures B.V.
- 2.10. Gedaagde sub 6 exploiteert een bedrijf met – volgens het uittreksel van de kamer van koophandel – de bedrijfsomschrijving 'houdster- en financieringsactiviteiten'. Gedaagde sub 6 staat sinds 2 januari 2008 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Volgens het handelsregister voert zij de handelsnaam Boost Beverages Holding B.V.

---

2.11. Eiseres sub 1 is houdster van het Benelux-woordmerk Boost. Dit merk is ingeschreven op 10 juni 2005 in de klassen 25, 35 en 38. Op 8 september 2005 heeft eiseres sub 1 hetzelfde woordmerk gedeponereerd voor de klassen 16, 41 en 42. Op 16 februari 2006 is dit merk ingeschreven in deze klassen.

2.12. Eiseres sub 1 is houdster van het Benelux-woordmerk Boost Magazine. Dit merk is ingeschreven op 7 maart 2006 in de klassen 16, 35, 38 en 41.

2.13. Gedaagde sub 3 is houdster van het hieronder afgebeelde beeldmerk:



Dit beeldmerk is ingeschreven op 5 november 2008 in de klassen 35 en 36.

2.14. Op 8 januari 2009 heeft gedaagde sub 3 de twee hieronder afgebeelde beeldmerken gedeponereerd bij het Beneluxmerkenbureau:



De twee beeldmerken zijn gedeponereerd in de klassen 35, 36 en 42.

2.15. Gedaagde sub 2 heeft op 13 februari 2009 het hieronder afgebeelde beeldmerk gedeponereerd:



Het beeldmerk is gedeponereerd in de klassen 35, 36 en 42.

2.16. Bij brieven van 30 maart 2009 van de raadsman van eiseressen zijn gedaagden – kort gezegd – gesommeerd om te bevestigen dat zij de merk- en handelsnaamrechten van eiseressen erkennen en derhalve elk gebruik van de aanduiding 'Boost' blijvend zullen staken.

### 3. Het geschil

3.1. Eiseressen vorderen – kort gezegd – om gedaagden te veroordelen:

- (1) ieder gebruik van de handelsnaam 'Boost' of een handelsnaam waarvan het teken 'Boost' onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden;
- (2) ieder gebruik ter onderscheiding van diensten en waren van het teken 'Boost' of van een teken waarvan 'Boost' onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden;
- (3) ieder gebruik van de 'pay-off' van eiseressen ("ondernemers in marketing") dan wel een gelijkkluidende 'pay-off' (in het bijzonder de 'pay-off' "entrepreneurs in marketing") te staken en gestaakt te houden;
- (4) een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag en
- (5) met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding.

3.2. Eiseressen stellen hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. Door de nagenoeg identieke handelsnamen van eiseressen en gedaagden ontstaat verwarring bij relaties en (potentiële) klanten. Dit kan worden aangetoond aan de hand van tal van voorbeelden. Omdat de handelsnamen van eiseressen ouder zijn dan die van gedaagden genieten eiseressen de bescherming van de Handelsnaamwet. Hierbij is van belang dat de aard van de ondernemingen dezelfde is (marketing) en dat zij alle landelijk actief zijn. Daarnaast baseert eiseres sub 1 haar vordering op haar rechten op de woordmerken Boost en Boost Magazine. Alle in het geding zijnde merken zijn gedeponeerd in klasse 35 – kort gezegd – de klasse voor marketingactiviteiten. Ook in het kader van het merkenrecht is sprake van verwarring omdat 'Boost' wordt gebruikt voor dezelfde of gelijksoortige diensten. Eiseressen kunnen op grond hiervan het gebruik van het teken Boost door gedaagden verhinderen. Subsidiair stellen eiseressen dat gedaagden door gebruik te maken van de naam Boost onrechtmatig handelen.

3.3. Gedaagden sub 2, 3 en 6 hebben samengevat weergegeven het volgende verweer gevoerd. Gedaagde sub 3 is de moedervenootschap van diverse vennootschappen, onder meer van gedaagde sub 2 en 6. Het doel van gedaagde sub 3 is het investeren en het verschaffen van kapitaal. Gedaagden sub 2 en 6 zijn 'operating companies' van gedaagde sub 3. Gedaagde sub 2 is geen marketingbureau. Zij levert geen kant en klare marketingconcepten, maar een model waarin een bedrijf haar merknaam versterkt. Gedaagde sub 6 heeft als doel het versnellen van "start-up bedrijven" in de drankenindustrie. Zij opereert alleen als investeerder. Nu de activiteiten anders zijn dan die van eiseressen is er geen inbreuk op de handelsnaamrechten van eiseressen. Eiseressen zijn met name in het zuiden van Nederland actief en hun handelsnamen zijn buiten deze regio onvoldoende bekend om ook daar bescherming te kunnen genieten. Gedaagden zijn juist in de Randstad (en over de hele wereld) actief. Verder mag een handelsnaam de taal niet monopoliseren. Boost is een beschrijvende term. Gedaagden 'boosten' projecten en bedrijven door middel van participaties en investeringen. Het moet hen dan ook vrij staan een handelsnaam te kiezen waarin het woord Boost voorkomt. Het onderscheidende en dominerende element in de handelsnamen van beide partijen is

---

de combinatie van woorden. Boost Company stemt daarom niet overeen met Boost Concepts. Uit gegevens van de kamer van koophandel blijkt dat er talloze ondernemingen zijn die een naam voeren waarin Boost voorkomt. Het onderscheidend vermogen van Boost is daarom nihil. De voorbeelden waaruit zou moeten blijken dat verwarring is ontstaan, overtuigen niet, aldus gedaagden. Voor beantwoording van de vraag of sprake is van verwarring, zou een nader onderzoek naar de feiten noodzakelijk zijn, waarvoor het kort geding zich niet leent. Van een merkinbreuk is evenmin sprake. Voor de vraag of er (in het kader van merkinbreuk) sprake is van verwarringsgevaar moeten de totaalindrukken van merk en teken globaal worden beoordeeld. De achtervoegsels achter het teken Boost zoals die door gedaagden worden gebruikt, moeten worden gezien als de meest bepalende en dus dominante factor in hun (beeld)merkregistraties. De totaalindrukken stemmen daarom niet overeen. Verder is er geen soortgelijkheid van diensten en heeft het woordmerk Boost weinig onderscheidend vermogen. Tot slot maken gedaagden sub 2, 3 en 6 aanspraak op een volledige veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

#### **4. De beoordeling**

4.1. Op grond van artikel 99 Rv is de voorzieningenrechter van deze rechtbank ten aanzien van de gedaagden die zijn gevestigd in Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Op grond van artikel 107 Rv is de voorzieningenrechter tevens bevoegd om ten aanzien van gedaagde sub 3 (gevestigd te Haarlem) van dit geschil kennis te nemen.

4.2. Tegen de niet verschenen gedaagden zal verstek worden verleend nu de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen.

4.3. De vorderingen van eiseressen zijn omdat zij zijn gegrond op een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten naar hun aard spoedeisend.

4.4. Met betrekking tot de vorderingen jegens de verschenen gedaagden sub 2, 3 en 6 wordt het volgende overwogen. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het – kort gezegd – verboden een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig gevoerd wordt of een handelsnaam die slechts in geringe mate van de handelsnaam van die ander afwijkt, voor zover – gezien de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd – verwarring bij het publiek is te duchten. Eiseressen voeren de handelsnamen Boost Concepts B.V., Boost Group, Boost Media B.V. en Boost Products B.V. Geoordeeld wordt dat het bestanddeel Boost in deze handelsnamen het meest kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. De achtervoegsels “Concepts”, “B.V.”, “Media” en “Products” zijn louter beschrijvend. Gedaagden sub 2, 3 en 6 voeren de handelsnamen Boost Brands B.V., !BEN/Boost, The Boost Company Holding B.V., Boost Company en Boost Beverages Holding B.V. Ook hier geldt dat het bestanddeel Boost het meest



---

kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. De achtervoegsels “Brands”, “B.V.”, “Company”, “Holding” en “Beverages” zijn eveneens louter beschrijvend. Aan het verweer van gedaagden dat het bestanddeel Boost een Engels woord is en om die reden ook louter beschrijvend is (en wordt vernederlandst omdat je ook producten kunt ‘boosten’) zal worden voorbijgegaan. Van het Engelse woord “(to) boost” kan niet worden gezegd dat het zodanig in het Nederlands is ingeburgerd dat het (in het Nederlandse taalgebied) als louter beschrijvend voor een kenmerk van de door partijen aangeboden diensten moet worden aangemerkt en daarom niet meer als (handels)naam of onderscheidingsteken kan dienen.

4.5. Omdat zowel bij eiseressen als bij gedaagden het bestanddeel Boost in hun handelsnamen het meest kenmerkende en dominante bestanddeel vormt, is verwarring bij het publiek te duchten. Eiseressen hebben aan de hand van tal van (in de dagvaarding opgenomen) voorbeelden voorshands ook aannemelijk weten te maken dat verwarring reeds veelvuldig heeft plaatsgevonden. Verder is voorshands voldoende aannemelijk dat zowel eiseressen als gedaagden door het gehele land actief zijn en zich met (min of meer) dezelfde activiteiten bezighouden, te weten marketing in de ruime zin van het woord, waaronder ook het participeren en investeren in andere bedrijven die zich met marketing bezighouden. Hierbij geldt dat het promoten van merken en drankmerken, waarmee gedaagden sub 2 en 6 zich naar eigen zeggen bezighouden, een onderdeel is van het promoten van producten (is ‘marketen’). Dat partijen zich bezighouden met dezelfde activiteiten (marketing) blijkt verder onder meer uit de omschrijving van de activiteiten van gedaagde sub 2 in het handelsregister (zie 2.6) en uit het feit dat gedaagde sub 2 de ‘pay-off’ “entrepreneurs in marketing” gebruikt terwijl eiseressen de ‘pay-off’ “ondernemers in marketing” gebruiken. Verder blijkt dit uit het feit dat alle in dit geding relevante (beeld)merkinschrijvingen of depots zijn gedaan in klasse 35, te weten de klasse voor – kort gezegd – reclame en marketing. Dat partijen zich met (min of meer) dezelfde activiteiten bezighouden blijkt tot slot ook uit de vele door eiseressen naar voren gebrachte voorbeelden van verwarring. Aangezien vaststaat dat de door eiseressen gevoerde handelsnamen ouder zijn dan die van gedaagden sub 2, 3 en 6 (wat ook niet door gedaagden is betwist) ligt de vordering die is gebaseerd op de Handelsnaamwet voor toewijzing gereed.

4.6. Voor zover de vordering is gebaseerd op de rechten van eiseres sub 1 op de woordmerken Boost en Boost Magazine (zie 2.11 en 2.12) geldt ten aanzien van gedaagden sub 2, 3 en 6 het volgende. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de houder van een ingeschreven merk – kort gezegd – het gebruik van een teken door een ander verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Op grond van dit artikel ligt ook de vordering die is gebaseerd op de merkenrechten van eiseres sub 1 voor toewijzing gereed voor zover gedaagden sub 2, 3 en 6 het teken Boost gebruiken ter onderscheiding van hun diensten. Zoals reeds uit rechtsoverweging 4.5 blijkt stemmen merk en teken overeen omdat Boost het meest

---

kenmerkende bestanddeel vormt van de door gedaagden sub 2, 3 en 6 gebruikte tekens, zijn de diensten die partijen aanbieden soortgelijk en ontstaat hierdoor verwarring bij het publiek. Voor zover gedaagden sub 2, 3 en 6 het teken Boost niet als bestanddeel van een handelsnaam gebruiken en ook niet ter onderscheiding van hun diensten (maar bijvoorbeeld als bestanddeel van een domeinnaam), is de vordering van eiseressen toewijsbaar op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op grond van dit artikel kan immers een teken worden verboden dat wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Van dit laatste is, gelet op de opgetreden verwarring, sprake. Gedaagden sub 2 en 3 kunnen aan hun eigen merkenschrijvingen of depots geen rechten ontleen omdat deze van latere datum zijn dan de merkenschrijvingen van eiseres sub 1, en ook hiervan het woord Boost het kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. Ook deze beeldmerken vormen derhalve een inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 1. De omstandigheid dat in die beeldmerken de woorden voorafgegaan worden door een logo maakt dit niet anders.

4.7. Nu zoals uit het voorgaande volgt vorderingen (1) en (2) zoals weergegeven onder 3.1 van dit vonnis zullen worden toegewezen, hebben eiseressen geen belang meer bij toewijzing van het onder (3) gevorderde. Omdat het gedaagden niet langer zal zijn toegestaan het teken Boost (in haar handelsnamen, ter onderscheiding van haar diensten of op andere wijze) te gebruiken, zal er geen gevaar voor verwarring meer bestaan door het gebruik van de min of meer gelijke slogans “ondernemers in marketing” en “entrepreneurs in marketing”. Het gebruik van deze laatstgenoemde slogan door gedaagde sub 2 is dan ook niet onrechtmatig. Vordering (3) zal derhalve worden afgewezen.

4.8. De vorderingen jegens de niet verschenen gedaagden komen niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen in dezelfde zin als hiervoor overwogen worden toegewezen.

4.9. De aan de veroordelingen te verbinden dwangsommen zullen worden gemaximeerd als na te melden. De in de veroordelingen op te nemen termijnen komen redelijk voor. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het gedaagden de nodige tijd zal kosten om hun bedrijfsvoering aan te passen indien zij niet langer gebruik mogen maken van het teken Boost.

4.10. Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Nu eiseressen geen kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv hebben gevorderd, zullen deze kosten op de gebruikelijke wijze worden berekend.

4.11. De termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op drie maanden vanaf de datum van dit vonnis.

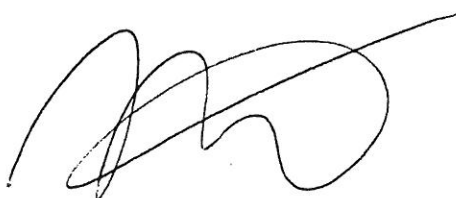


## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagden,
- 5.2. veroordeelt gedaagden om binnen één maand na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam Boost of van een handelsnaam met het bestanddeel Boost te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag met een maximum van € 500.000,-,
- 5.3. veroordeelt gedaagden om binnen één maand na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken Boost te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag met een maximum van € 500.000,-,
- 5.4. veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van eiseressen begroot op € 144,50 aan dagvaardingskosten, € 262,- aan vastrecht en € 816,- aan salaris advocaat,
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.6. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden vanaf de datum van dit vonnis,
- 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 mei 2009.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
rechtbank Amsterdam



type: MV  
coll: 