

# arrest

IN NAAM VAN DE KONING

## GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.329.125/01

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/729940/KG ZA 23-128

### arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 16 juli 2024

in de zaak van

#### **ROUTEVISION SERVICES B.V.**

gevestigd te Rotterdam.

#### **ROUTEVISION NEDERLAND B.V.**

gevestigd te Rijswijk.

advocaat: mr. D.M. Wille te Amsterdam.

tegen

#### **BBF HOLDING B.V.**

gevestigd te Amsterdam.

#### **MORION HOLDING B.V.**

gevestigd te Hengelo.

#### **MIC-O-DATA B.V.**

gevestigd te Hengelo.

#### **MODACQ B.V.**

gevestigd te Hengelo

geïntimeerden.

advocaat: mr. N.A. Winthagen te Amsterdam.

Appellanten zullen hierna gezamenlijk (in vrouwelijk enkelvoud) Routevision en afzonderlijk Routevision Services en Routevision Nederland worden genoemd. Geïntimeerden zullen gezamenlijk (in vrouwelijk enkelvoud) Waste Vision worden genoemd.

### 1. De zaak in het kort

Een merkhouder treedt op tegen een mogelijke concurrent wegens merk- en/of handelsnaaminbreuk dan wel oneerlijke concurrentie. De voorzieningenrechter heeft de gevorderde verboden c.a. afgewezen. Het woordmerk is sterk beschrijvend en de doelgroep van partijen is niet dezelfde. Daarmee neemt de merkhouder geen genoegen.

### 2. Het geding in hoger beroep

Routevision is bij dagvaarding van 25 mei 2023 in hoger beroep gekomen van een vonnis van 2 mei 2023 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam, onder bovenvermeld zaaknummer gewezen tussen Routevision als eiseres en Waste Vision als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties
- memorie van antwoord.

Partijen hebben de zaak tijdens de mondelinge behandeling van 18 april 2024 laten toelichten. Routevision door mr. Wille, voornoemd, en mr. D.A. Geerts, advocaat te Amsterdam, en Waste Vision door mr. Winthagen, voornoemd, beide aan de hand van overgelegde spreek aantekeningen. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling zijn door beide partijen nadere producties in het geding gebracht.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Routevision heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis geheel of gedeeltelijk zal vernietigen, met - uitvoerbaar bij voorraad - toewijzing van haar vorderingen in appel en veroordeling van Waste Vision in de kosten van het geding in beide instanties, althans subsidiair een vergoeding van deze kosten volgens de indicatietarieven voor IE-zaken, althans meer subsidiair een ander in goede justitie te bepalen bedrag, althans uiterst subsidiair op basis van het liquidatietarief binnen twee dagen na betekening van het arrest te voldoen, bij gebreke waarvan vanaf de derde dag wettelijke rente tot de dag van volledige betaling verschuldigd is.

Waste Vision heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, dan wel appellanten in appel niet ontvankelijk te verklaren, met - uitvoerbaar bij voorraad - hoofdelijke veroordeling van Routevision in de kosten van het geding in hoger beroep.

### 3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis de feiten genoemd die hij tot uitgangspunt heeft genomen. In hoger beroep is niet in geschil dat de feiten juist zijn weergegeven, zodat ook het hof van deze feiten uitgaat. Deze worden hierna waar nodig aangevuld met andere feiten die enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet of onvoldoende zijn betwist.

3.1. Routevision Nederland is in 2009 opgericht en houdt zich bezig met de exploitatie van een GPS tracking systeem waarmee specifieke actuele data kunnen worden geobserveerd en opgeslagen. Het Routevision-systeem bestaat uit een combinatie van hardware en software. Om gebruik te kunnen maken van het Routevision-systeem moet er een *black-box* (de hardware) in het voertuig worden geïnstalleerd. Deze *black-box* bevat een *GPS-tracker* en een simkaart met mobiel internet. De *GPS-tracker* houdt bij waar het voertuig zich bevindt en registreert locatiemetingen. Deze locatiemetingen worden vervolgens via de simkaart naar de software gestuurd. Het systeem wordt nu gebruikt voor een viertal doeleinden:

- als rittenregistratiesysteem bij het gebruik van een bedrijfsauto. De gebruiker verkrijgt een fiscaal rapport dat voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt aan een rittenregistratie. Daarmee voorkomt de gebruiker dat hij/zij een bijtelling aan de belastingdienst moet betalen voor het privégebruik.
- als kilometerregistratiesysteem voor reiskostendeclaraties.
- als track & trace systeem. In de online omgeving van Routevision is de actuele locatie en status inzichtelijk van bedrijfsauto's en kunnen medewerkers worden ingezet op basis van huidige locatie, verkeer, beschikbaarheid en expertise. De gebruiker kan zo de efficiency van zijn team vergroten.
- als *fleet management* systeem. De gebruiker kan live zien waar de bedrijfsmiddelen, waaronder voertuigen, machines en materialen, zich bevinden.

---

Daarnaast rapporteert het systeem onder meer waar medewerkers zijn geweest en wanneer dat was en hoe lang zij onderweg waren.

3.2. Routevision heeft op 14 mei 2009 het Benelux woordmerk Routevision ingeschreven en op 25 mei 2011 het Benelux beeldmerk



De merken zijn onder meer geregistreerd voor (waren en/of diensten in) klasse 9: landmeetkundige instrumenten, gegevensverwerkende apparatuur en computers, en klasse 42: het ontwerpen en ontwikkelen van computers en software.

3.3. BBF Holding is enig aandeelhouder en bestuurder van Morion. Op haar beurt is Morion enig aandeelhouder en bestuurder van de zustervennootschappen Mic-O-Data en Modacq. Zij zijn in het handelsregister tevens ingeschreven onder de handelsnaam Waste Vision.

3.4. Waste Vision exploiteert onder meer een GPS tracking systeem voor een toepassing op het gebied van afvalverwerking/recycling. Het gaat om een combinatie van hard- en software. Zij plaatst voor haar klanten sensoren in containers (voor oud papier, glas en plastic), die een signaal geven bij een bepaalde vulgraad. Het systeem van Waste Vision bepaalt vervolgens voor de klant de optimale route die de ophaaldienst moet rijden om de volle containers op te halen. Op de website van Waste Vision, op de subpagina <https://wastevision.com/route-vision> staat daarover onder meer het volgende:

“Zo kunt u via onze Route Vision software precies zien hoeveel tijd medewerkers nodig hebben per locatie, hoe vol de wagens zijn en waar de inzamelvoertuigen zich op dat moment bevinden. Deze accurate en actuele informatie gebruikt u om knelpunten op te sporen en processen aan te scherpen. (...)”

Een instructie van de Route Vision software van Waste Vision staat op YouTube.

3.5. Routevision heeft Waste Vision gesommeerd, laatstelijk bij brief van 10 februari 2023, om de inbreuk op haar merkrechten te staken. Aan die sommatie heeft Waste Vision geen gehoor gegeven.

3.6. Waste Vision heeft bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een nietigheidsactie geëntameerd. Partijen hebben ter zitting verklaard dat daarin voorlopig geen beslissing is te verwachten, zodat van de juistheid van die mededeling zal worden uitgegaan.

#### **4. Eerste aanleg**

4.1. Routevision heeft in eerste aanleg, kort gezegd, gevorderd primair om Waste Vision te veroordelen de inbreuk op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden. Subsidiair heeft zij gevorderd om Waste Vision te veroordelen de inbreuk op haar handelsnaamrechten en ieder onrechtmatig handelen jegens Routevision te staken gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling in de volledige proceskosten en de nakosten, te vermeerderen met rente.

4.2. De voorzieningenrechter heeft Routevision in het ongelijk gesteld, de vordering afgewezen en haar veroordeeld in de proceskosten. De voorzieningenrechter heeft, kort samengevat, geoordeeld dat er geen sprake is van een inbreuk op het merkrecht van Routevision, omdat de waren en diensten van partijen te verschillend zijn. Daarnaast heeft hij geoordeeld dat er door de verschillen in toepassing en klantenkring, geen verwarringsgevaar valt te duchten. Bovendien valt volgens de voorzieningenrechter niet in te zien dat Waste Vision voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de merkrechten van Routevision. Daarmee heeft Waste Vision ook niet onrechtmatig en zonder rechtsgrond geprofiteerd van de goede naam en reputatie van Routevision en evenmin afbreuk gedaan aan haar bedrijfsdebiets.

## 5. Beoordeling in hoger beroep

5.1 Routevision heeft in hoger beroep vijf grieven aangevoerd en heeft geconcludeerd tot het vernietigen van het bestreden vonnis en tot het toewijzen van haar in appel gewijzigde vorderingen. In de kern komen de vorderingen erop neer dat Waste Vision wordt geboden het gebruik van het teken Routevision onmiddellijk en permanent te staken, op straffe van dwangsommen.

5.2 Tegen de eiswijziging is geen bezwaar gemaakt en deze is ook niet in strijd met de goede procesorde, zodat recht wordt gedaan op de gewijzigde eis. Het spoedeisend belang, ook in appel, vloeit (eventueel hier niet aanwezige uitzonderingen daargelaten) uit de aard van de vorderingen voort, nu deze erop neerkomen dat een merkhouder opkomt tegen inbreuk op haar merk.

### *Merkinbreuk? art. 2:20 BVIE*

5.3 Inzet van de procedure bij het BBIE (zie 3.6) is, voor zover hier relevant, de vraag of het merk nietig is wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, althans wegens het beschrijvende karakter ervan in relatie tot de ingeschreven waren en diensten (artikel 2.20 bis lid 1 (b) en (c) BVIE). Op de uitkomst van die procedure kan niet worden gewacht. Het hof gaat er in het volgende veronderstellenderwijs vanuit dat het ingeschreven merk voor de ingeschreven waren en/of diensten niet zodanig beschrijvend is dat het geen merk mag zijn en ook niet anderszins ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het niet op die gronden nietig is. Op basis van deze veronderstelling oordeelt het hof hierna voorshands dat Waste Vision geen merkinbreuk maakt, zodat niet behoeft te worden ingegaan op de argumenten over en weer over de nietigheid.

### Sub a

5.4 Het gedeponeerde woordmerk is niet gelijk aan het teken dat Waste Vision gebruikt. Het woordmerk bestaat uit één woord, 'Routevision' aan elkaar geschreven. Waste Vision gebruikt twee woorden, Route en Vision, gescheiden door een spatie, waarbij de zelfstandigheid van beide woorden wordt benadrukt doordat ze allebei met een hoofdletter beginnen. Alleen al om deze reden is van inbreuk in de zin van art. 2:20 lid 2 sub a BVIE geen sprake. Dat merk en teken niet gelijk zijn geldt evenzeer voor het beeldmerk, dat bestaat uit het woord routevision met een plaatsbepalingsballonnetje erboven (zie 3.2), zonder hoofdletter. Waste Vision gebruikt voorts niet hetzelfde lettertype als Routevision.

### Sub b

5.5.1 Van een sub b-inbreuk is sprake als zodanige overeenstemming bestaat tussen merk en teken dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek voor de desbetreffende

waren/diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Dit houdt in dat het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren/diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen merk en teken en van de soortgelijkheid van de betrokken waren/diensten, de mate van bekendheid van het merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het merk. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen omstandigheden, waaronder met name de overeenstemming en de soortgelijkheid. Pas als merk en teken een zekere mate van overeenstemming vertonen, mogen de omstandigheden waaronder de waren/diensten in de markt worden gebracht meegewogen worden in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (HvJEU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza)).

5.5.2 Het merk en het teken vertonen vanwege de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenissen een zekere mate van overeenstemming. Van belang is echter ook hoe onderscheidend het merk is. Het hof, uitgaande van de veronderstelling bedoeld in 5.3, is voorshands van oordeel dat het merk hooguit beperkt onderscheidend vermogen heeft, althans sterk beschrijvend is voor de hier relevante waren/diensten waarvoor het merk is ingeschreven (zie 3.2). Routevision heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het merk is ingeburgerd in de Benelux (de overgelegde stukken met betrekking tot haar marketingactiviteiten tonen niet aan dat een aanzienlijk deel van dat Benelux-publiek de aangeboden waren/diensten *op basis van het merk* als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert). De gebruikte Engelse woorden, waarvan de gemiddelde inwoner van de Benelux de betekenis zal kennen, beschrijven, gelet op de betekenis van 'zicht (visie-vision) op de route die gereden wordt' waartoe de waren/diensten dienen. Hieruit volgt dat de beschermingsomvang van het merk hooguit gering is.

5.5.3 Met de voorzieningenrechter acht het hof voldoende duidelijk dat de doelgroep van het product van Routevision sterk afwijkt van de doelgroep van het product van Waste Vision. Routevision richt zich op gebruikers die bij willen houden in hoeverre zakelijk gereden wordt met het oog op de fiscale bijtelling van de gebruikte zakelijke auto dan wel in verband met een reiskostendeclaratie. Daarnaast biedt Routevision controlemogelijkheden aan, bijvoorbeeld, eigenaren van lease-autovloten, zodat kan worden gevolgd waar een bepaalde lease-auto rijdt. De gegevens die het product bijhoudt zijn voor beide doelen (en daarmee verband houdende doelen) nuttig. Zij kunnen in theorie ook voor geheel andere doelen gebruikt worden, zoals vuilnisophaal-diensten, maar Routevision heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Waste Vision daarentegen richt zich uitsluitend op afvalverwerkende bedrijven of (onderdelen van) overheidsdiensten die afval verzamelen. Deze klanten willen weten welke vuilcontainer moet worden gelegd en, aan de hand daarvan, welke route het best gereden kan worden. Daartoe kunnen zij het product van Waste Vision benutten en op dat deel van de markt richt Waste Vision zich. Van concurrerende producten is tegen die achtergrond geen sprake. Dat de betreffende afvalophaaldiensten vaak onderdeel uitmaken van organisaties (gemeentes) die ook andere soorten overeenkomsten sluiten doet daaraan niet af. De doelgroep van het product, het publiek dat van belang is voor de waren/diensten, wordt niet groter als gevolg van organisatorische bijzonderheden aan de kant van de klant.

5.5.4 Verder wordt meegewogen dat de waren/diensten waarvoor het merk is ingeschreven en die waarvoor het teken wordt gevoerd weliswaar punten van verwantschap vertonen, maar ook zeer van elkaar verschillen. Routevision en Waste Vision maken gebruik van hardware en software die kennelijk qua functionaliteiten sterk op elkaar lijken. De met behulp daarvan aangeboden diensten (die bepalend zijn voor de aankoopkeuze van de klant) zijn echter wezenlijk anders. Op basis van de in het geding gebrachte gegevens moet immers worden aangenomen dat de *GPS-tracker*, onderdeel van de hardware, bij gebruik van het product van Routevision wordt aangebracht in het rijdende voertuig ten behoeve van de locatiebepaling en bij het product van Waste Vision in de stationaire (ondergrondse) vuilcontainer om met behulp van vulgraadsensoren klanten in staat te stellen een zo efficiënt mogelijke route langs de afvalinzamelingspunten te (laten) berekenen.

5.5.5 Op grond van deze omstandigheden, globaal beoordeeld en in samenhang bezien, komt het hof voorshands tot het oordeel dat er geen direct of indirect verwarringsgevaar valt te duchten en dat Waste Vision dus geen inbreuk maakt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De door Routevision ter zitting geuite vrees dat Waste Vision in de toekomst haar producten ook anders in de markt zou kunnen zetten, andere klanten zou gaan benaderen en/of een andere plaatsing van haar *tracker* zou gaan propageren is gebaseerd op louter speculatie. Elke concrete aanleiding voor een dergelijke ingrijpende wijziging van strategie ontbreekt. Dat betekent dat daarop niet zulke maatregelen gestoeld kunnen worden als hier gevorderd.

#### Sub c

5.6.1 In appel heeft Routevision zich mede beroepen op art. 2:20 lid 1 sub c BVIE. Deze bepaling voorziet in een extra bescherming voor een beperkte groep, de bekende merken. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied. (HvJ EG 14-09-1999, ECLEEU/C:1999:408, Chevy)

5.6.2 Routevision stelt wel dat haar merk bekend is, maar dat onderbouwt zij slechts in beperkte mate en Waste Vision betwist het.

Dat van een feit van algemene bekendheid geen sprake is valt niet te betwisten.

De onderbouwing van Routevision bestaat eruit dat zij wijst op aanzienlijke marketinginvesteringen, op reclamemateriaal dat zij elk jaar aan een groot aantal ondernemingen toestuurt en op haar deelname aan het Keurmerkregistratiesysteem. Zij stelt verder dat de waardering van het publiek blijkt uit een hoge *rating* op Trustpilot. Daarmee is echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het merk een bekend merk is in het Benelux-gebied. De Trustpilotratings zijn niet gebaseerd op zeer grote aantallen respondenten, zodat daaruit geen bekendheid valt af te leiden. Marktonderzoeken zijn niet in het geding gebracht. Het Keurmerkregistratiesysteem heeft met bekendheid niets van doen, hoogstens met kwaliteit. De genoemde inspanningen en uitgaven op het gebied van marketing zijn voor een onderneming als Routevision normaal te achten en bekendheid van haar merk bij het relevante publiek valt daaruit niet af te leiden.

Routevision komt daarom geen beroep toe op dit deel van het artikellid.

#### Sub d

5.7 Routevision heeft haar betoog dat Waste Vision afbreuk doet aan de reputatie van haar merk en/of ongerechtvaardigd voordeel trekt onvoldoende feitelijk onderbouwd. Dat er een internetfilmpje is te downloaden waarin Waste Vision de aanduidingen 'Route Vision' en 'Route Vision Nederlands' gebruikt, volstaat niet.

5.8 Het vorenstaande brengt mee dat naar voorlopig oordeel van het hof van een merkinbreuk geen sprake is.

#### *handelsnaam*

5.9 Routevision heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd dat Waste Vision het teken Route Vision gebruikt als handelsnaam. De vermelding Route-Vision in een domeinnaam of in een instructiefilmpje op Youtube is op zichzelf niet een aanduiding van de onderneming van Waste Vision terwijl de onderneming ook niet onder die naam wordt gedreven. Dit vormt dus geen gebruik als handelsnaam. Over ander gebruik dat aangemerkt kan worden als handelsnaamgebruik heeft Routevision niets gesteld.

#### *Onrechtmatig handelen*

5.10 Voor het oordeel dat Waste Vision onrechtmatig handelt jegens Routevision is vereist dat verwarringsgevaar te duchten is. Gelet op hetgeen hiervoor is gesteld over de verschillende doelen waarvoor de beide waren/diensten worden gebruikt en de daarmee samenhangende uiteenlopende doelgroepen en klanten is verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk gemaakt. De enkele vrees dat Waste Vision in de toekomst zich met haar waren/diensten op een andere markt zal gaan richten volstaat ook in dit verband niet, alleen al omdat deze niet op enige concrete aanwijzing is gebaseerd. In dat verband is van belang dat ter zitting door Waste Vision nadrukkelijk is verklaard dat zij in het geheel geen plannen heeft om zich buiten de door haar bediende (niche-)markt van afvalverwerking te begeven.

5.11 De grieven treffen geen doel: bij meer gedetailleerde bespreking bestaat geen belang. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. Routevision is in het hoger beroep in het ongelijk gesteld en zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep, met toepassing van art.1019h Rv en het indicietarief: partijen zijn het erover eens dat het hier een normale zaak betreft. Het hof stelt deze kosten daarom als volgt vast:

- griffierecht	€ 783
- salaris advocaat	€ 15.000
Totaal	€ 15.783

## **6. Beslissing**

Het hof:

6.1 bekrachtigt het vonnis waarvan beroep:

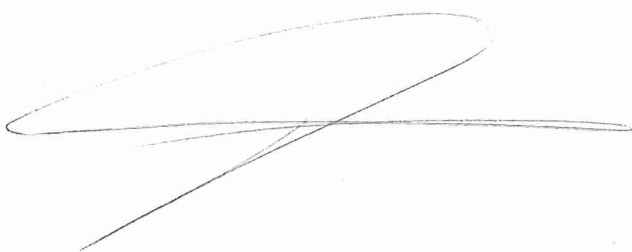
6.2 veroordeelt Routevision hoofdelijk in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Waste Vision vastgesteld op € 783 aan griffierecht en € 15.000 voor salaris advocaat:

6.3 verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad:

---

6.4 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en mr. A.W.G. Artz en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 16 juli 2024.



mr. L. Alwin

AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
AAN: *mr. N.A. Winkhagen*  
DE GRIFFIER  
