

## RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 221910 / HA ZA 11-1402

### Vonnis van 29 augustus 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**ZOONTJENS BETON B.V.**,

gevestigd te Tilburg,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.A.J. Hagen te Arnhem,

tegen

1. de vennootschap onder firma

**LIVINGROOF V.O.F.**,

gevestigd te [REDACTED],

2. [REDACTED]

wonende te [REDACTED]

3. [REDACTED]

wonende te [REDACTED],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

Partijen zullen hierna Zoontjens en Livingroof genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 4 januari 2012

- het proces-verbaal van comparitie van 29 mei 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. Zoontjens exploiteert een daknivelleringsstelsel onder het merk DNS. Met behulp van dit stelsel kunnen onder meer leefdaken, dakterrassen en dakpromenades worden opgehoogd of genivelleerd.

2.2. Zoontjens is sinds 1 juni 2003 houdster van het woordmerk *DNS*. Dit woordmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) onder het nummer 0724567 (depotnummer 1026929) ingeschreven voor waren en diensten in de klasse 19, zijnde "Niet metalen bouwmaterialen, in het bijzonder dakbedekkings en -bestratingsmaterialen" en de klasse 37, zijnde "Uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, met name het waterpas ophogen van leefdaken, daktuinen, kelderdakpleinen en dakpromenades door middel van een daknivelleringsstelsel bestaande uit drenoliet tegels op een PE-buis met kunststof drukverdeelvoet".

2.3. Livingroof is een bedrijf dat zich toelegt op onder andere het betegelen van daken. Zij is in het verleden door Zoontjens ingehuurd als onderaannemer. Ook heeft Livingroof reeds diensten verleend aan klanten van Zoontjens.

2.4. Livingroof is sinds 10 mei 2010 houdster van het volgende beeldmerk:



Dit beeldmerk is bij het BBIE onder het nummer 0877891 (depotnummer 1197243) ingeschreven voor waren en diensten in de klasse 19, zijnde "Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal" en de klasse 37, zijnde "Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden".

2.5. Bij de stukken bevindt zich een brief van Livingroof van 19 augustus 2010, gericht aan haar opdrachtgevers. Hierin is onder meer het volgende opgenomen:

Hierbij willen wij u kennis laten maken met ONS product.  
ONS staat voor Ophoog & Nivelleer Systemen.

Door alle mogelijkheden van het product in één ontwerp te verwerken, is het eenvoudig en innovatief tegelijk.  
Wij leveren ons ophoogstelsel inclusief de installatie, en indien gewenst als totaaloplossing.

In de bijlage vindt u de product omschrijving, en de prijslijst 2010.  
Naast het leveren en verwerken van ONS, willen wij u graag van dienst zijn met de volgende werkzaamheden:

- Dakbestratingen.
- Daksloopwerkzaamheden.
- Vlonders en Terrassen.
- E.D.

Indien u geïnteresseerd bent in ONS product, en of in onze diensten.  
Kunt u contact opnemen met [REDACTED] (...)

2.6. Op de website van Livingroof heeft van februari 2009 tot en met 28 oktober 2010 een foto gestaan van een door Zoontjens gerealiseerd project. Na gesommeerd te zijn door Zoontjens heeft Livingroof de foto van haar website verwijderd. Eveneens na sommatie van Zoontjens heeft Livingroof met ingang van 28 oktober 2010 het gebruik van het hiervoor onder 2.4 weergegeven beeldmerk gestaakt.

2.7. Zoontjens heeft na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem:

- op 16 juni 2011 ten laste van [REDACTED] conservatoir beslag doen leggen op de onverdeelde helft van de onroerende zaak aan de [REDACTED] te [REDACTED],
- op 16 juni 2011 ten laste van [REDACTED] conservatoir beslag doen leggen op de onroerende zaak aan de [REDACTED] te [REDACTED]
- op 17 juni 2011 ten laste van Livingroof conservatoir derdenbeslag doen leggen onder [REDACTED] Bank [REDACTED].

2.8. Op 21 juli 2011 heeft Zoontjens het conservatoir derdenbeslag onder [REDACTED] Bank [REDACTED] doen opheffen.

### 3. Het geschil

#### in conventie

3.1. Zoontjens vordert:

1. een verklaring voor recht dat Livingroof inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Zoontjens,
2. een verklaring voor recht dat Livingroof inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Zoontjens,
3. een verklaring voor recht dat Livingroof onrechtmatig heeft gehandeld jegens Zoontjens,
4. dat Livingroof hoofdelijk wordt veroordeeld tot het vergoeden van de door Zoontjens geleden schade, welke schade nader opgemaakt dient te worden bij staat,
5. dat Livingroof hoofdelijk wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

3.2. Samengevat legt Zoontjens het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Livingroof heeft door het gebruik van haar beeldmerk inbreuk gemaakt op het woordmerk *DNS* van Zoontjens, waardoor er sprake is van schending van artikel 2.20 lid 1 sub b en d van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Ook heeft Livingroof inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Zoontjens, nu Livingroof zonder toestemming van Zoontjens een foto op haar website heeft geplaatst ten aanzien van welke foto Zoontjens auteursrechthebbende is. Ten slotte heeft Livingroof onrechtmatig gehandeld jegens Zoontjens door onder meer mailings te sturen aan marktpartijen van Zoontjens. Als gevolg van een en ander heeft Zoontjens schade geleden in de vorm van reputatieschade, gederfde winst en onrechtmatig genoten winst bij Livingroof.

3.3. Livingroof voert verweer.

---

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

#### **in reconventie**

3.5. Livingroof vordert dat:

1. de nietigheid wordt uitgesproken van het woordmerk *DNS* als door Zoontjens onder nummer 0724567 ingeschreven, alsmede dat wordt bepaald dat deze nietigheid in het daartoe bestemde register zal worden ingeschreven,
2. Zoontjens wordt veroordeeld tot betaling aan Livingroof van alle door Livingroof geleden en nog te lijden schade als gevolg van de in deze procedure bedoelde beslagen, welke schade dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente daarover te berekenen vanaf de dag der beslaglegging tot en met de dag der algehele voldoening,
3. Zoontjens wordt veroordeeld tot betaling aan Livingroof van de kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.6. Livingroof legt kort gezegd het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Het woordmerk *DNS* is ingeschreven voor een dagnivelleringsstelsel. Dit is een gangbaar woord en 100% beschrijvend. Daarmee mist het woordmerk van Zoontjens elk onderscheidend vermogen en is het nietig ex artikel 2.28 lid 1 BVIE. De schade die Livingroof heeft geleden als gevolg van de door Zoontjens gelegde beslagen en de nietigheid van de merkregistratie door Zoontjens bestaat onder meer uit kosten die Livingroof heeft moeten maken omdat Zoontjens ook haar zogenaamde G-rekening heeft beslagen met als gevolg dat Livingroof kosten heeft moeten maken om ervoor te zorgen dat haar onderaannemers tijdig werden voldaan.

3.7. Zoontjens voert verweer.

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

### **4. De beoordeling**

#### **in conventie**

##### Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen van Zoontjens, voor zover die zijn gebaseerd op het merkenrecht, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 BVIE. Voor het overige ontleent de rechtbank (eveneens) bevoegdheid aan de vestigingsplaats van Livingroof V.O.F., zijnde tevens de woonplaats van haar vennoten [REDACTED] en [REDACTED].

##### Ontvankelijkheid

4.2. Livingroof stelt dat Zoontjens niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen. Voor zover er al sprake zou zijn van merkenrechtinbreuk, auteursrechtinbreuk en/of onrechtmatig handelen, gaat het namelijk om inbreuken van zeer bescheiden omvang. Livingroof verwijst naar het zogenaamde 'de minimis non curat praetor' beginsel.

4.3. Op zichzelf is het juist dat de gestelde inbreuken een relatief bescheiden karakter hebben, maar de rechtbank ziet, mede gelet op de door Zoontjens gestelde gevolgen van de inbreuken, geen aanleiding om Zoontjens om die reden niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen.

#### Merkenrecht

4.4. Voorop wordt gesteld dat het merkdepot van Livingroof van latere datum is dan het merkdepot van Zoontjens. Daarmee komt het beeldmerk van Livingroof op grond van artikel 2.3 BVIE in rangorde na het woordmerk van Zoontjens.

4.5. Zoontjens beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen, voor zover gegrond op het merkenrecht, in de eerste plaats op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Ingevolge dit artikel kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.6. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is derhalve in de eerste plaats vereist dat beide merken in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Dat is in casu het geval, nu beide merken worden gebruikt in verband met daknivelleringsystemen.

4.7. Daarnaast is vereist dat de merken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woordmerk *DNS* en het beeldmerk van Livingroof, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekeninghoudend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument) verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk *DNS* en het beeldmerk van Livingroof (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het woordmerk *DNS*.

4.8. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Anders dan Livingroof stelt, is het door Zoontjens ingeschreven woordmerk *DNS* naar het oordeel van de rechtbank niet louter beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Het gaat hier immers niet om de inschrijving als merk van het woord 'daknivelleringsstelsel', waarvoor de letters *DNS* staan, maar om de inschrijving van de merknaam *DNS* als zodanig. Van het enkel beschrijven van een woord is dus geen sprake. Dat het woordmerk *DNS* in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het BBIE (voorheen: Benelux Merkenbureau) een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.11 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het BBIE na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend

vermogen. Pas nadat een belanghebbende op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE met succes de nietigheid van de inschrijving van het teken heeft ingeroepen omdat het elk onderscheidend vermogen mist, wordt het depot geacht nooit te hebben bestaan. Hierop ziet een van de reconventionele vorderingen van Livingroof, waarover hieronder meer.

4.9. Niettemin kan van het onderhavige woordmerk *DNS* naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat het grote bekendheid geniet bij het relevante publiek, waaronder maar niet beperkt tot dakdekkers, architecten, aannemers en bouwondernemingen. Daarvoor heeft Zoontjens in het licht van het gemotiveerde verweer van Livingroof onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld. Aan de door Zoontjens als productie 11 in het geding gebrachte verklaringen kan in dit verband geen doorslaggevend betekenis worden toegekend, nu het blijken die verklaringen gaat om reacties van relaties van Zoontjens op door Zoontjens gestuurde brieven dan wel door haar geïnitieerde gesprekken. Ook de door Zoontjens in het geding gebrachte uitingen (productie 10 en 12 bij conclusie van antwoord in reconventie) maken dit oordeel niet anders. Zij tonen slechts aan dat het woordmerk *DNS* enige bekendheid geniet in de branche en dat enkele relaties van Zoontjens de afkorting *DNS* zien als onderscheidingsteken voor de door Zoontjens aangeboden waren en diensten. Daarmee is echter nog niet aangetoond dat het woordmerk *DNS* grote bekendheid geniet bij het relevante publiek, laat staan dat het door intensief gebruik is ingeburgerd geraakt. De rechtbank merkt het woordmerk *DNS* dan ook aan als een 'zwak merk', waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is.

4.10. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming moet in de eerste plaats in aanmerking worden genomen dat de waren en diensten waarvoor de merken worden gebruikt dezelfde of soortgelijk zijn, zoals hiervoor onder 4.6 is geoordeeld.

4.11. Vervolgens is van belang dat bij vergelijking van het woordmerk *DNS* met het door Livingroof gebruikte beeldmerk visueel gezien sprake is van een beperkte mate van overeenstemming. Alleen de letters 'NS' zijn gelijk. Het meest in het oog springende en daarmee dominerende element van het beeldmerk van Livingroof, de grafische weergave van het groene vierkant met zwarte rand, geplaatst voor de letters 'NS', ontbreekt in het woordmerk *DNS*. Voorts is van auditieve overeenstemming naar het oordeel van de rechtbank geen, dan wel slechts in beperkte mate sprake. Hierbij is van belang dat het nog maar de vraag is of het beeldmerk van Livingroof, anders dan het woordmerk *DNS*, kan worden uitgesproken, omdat de reeds genoemde grafische weergave van het groene vierkant met zwarte rand niet per definitie als een letter behoeft te worden opgevat. Om die reden zou het beeldmerk niet auditief overeenstemmen met het woordmerk. Maar zelfs indien het beeldmerk van Livingroof wel kan worden uitgesproken, dan dient dit te worden uitgesproken als 'ONS', of 'oo-en-es' en niet als 'DNS' ('de-en-es'). In dat geval is er slechts sprake van een beperkte mate van auditieve overeenstemming. Ten slotte geldt dat indien de grafische weergave van het groene vierkant met zwarte rand in het beeldmerk van Livingroof moet worden gezien als letter 'O', dit tezamen met de overige letters 'NS' de afkorting vormt van de woorden 'ophoog- en nivelleersysteem'. Aldus is er geen, althans zeer beperkt, sprake van begripsmatige overeenstemming met het woordmerk *DNS*, dat staat voor 'daknivelleringsysteem'. Een en ander betekent dat niet kan worden geoordeeld dat er een sterke auditieve, visuele of begripsmatige gelijkheid bestaat tussen beide merken. Daarmee zijn de totaalindrukken van het woordmerk *DNS* en het beeldmerk van Livingroof, globaal beoordelend, niet zodanig dat sprake is van een teken dat overeenstemt met het woordmerk.

4.12. Hocwel beide merken in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten is de rechtbank van oordeel dat gelet op de (zeer) beperkte mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk *DNS* en het beeldmerk van Livingroof en het feit dat het woordmerk *DNS* valt aan te merken als een 'zwak merk', waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is, bij het in aanmerking komende publiek, in ieder geval zijnde dakdekkers, architecten, aannemers en bouwondernemingen, geen directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij is nog van belang dat het gaat om een gespecialiseerde markt, waarop doorgaans geen consumenten opereren maar louter professionele partijen, die in staat moeten worden geacht de waren en diensten van Zoontjens en Livingroof goed te kunnen onderscheiden.

4.13. Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat het beroep van Zoontjens op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE faalt.

4.14. Zoontjens beroept zich voor wat betreft het merkenrecht voorts op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ingevolge dit artikel kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.15. Naar het oordeel van de rechtbank strandt dit beroep van Zoontjens reeds op grond van het feit dat zij geen concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit volgt dat het beeldmerk van Livingroof wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

4.16. De slotsom is dan ook dat Livingroof door het gebruik van haar beeldmerk geen inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk *DNS* van Zoontjens. De in dit verband gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen.

#### Auteursrecht

4.17. Zoontjens stelt dat zij auteursrechthebbende is met betrekking tot de foto die Livingroof heeft doen plaatsen op haar website, nu de fotograaf, de [REDACTED] K [REDACTED] (hierna: K [REDACTED]), zijn auteursrechten op deze foto heeft overgedragen aan Zoontjens. Nu Livingroof geen toestemming heeft verkregen van Zoontjens om de betreffende foto te veelevoudigen en/of openbaar te maken, heeft Livingroof inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Zoontjens en heeft zij in strijd gehandeld met de Auteurswet 1912.

4.18. Livingroof betwist dat de bewuste foto is gemaakt door K [REDACTED]. Ook betwist zij dat de foto reeds vóór 21 september 2005 zou zijn gemaakt. Verder ontbreekt de voor overdracht van een auteursrecht benodigde akte. Ten slotte betwist Livingroof dat de foto voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De foto is immers triviaal in de zin van het door de Hoge Raad gewezen Endstra-tapes arrest. Het gaat om een kleine afdruk, waarin geen huisstijl valt te herkennen.

4.19. De rechtbank overweegt het volgende.

Productie 9 bij dagvaarding betreft een door [REDACTED] K [REDACTED] Fotografie en Zoontjens ondertekende verklaring van 21 september 2005. Hierin is het volgende opgenomen:

[REDACTED] K [REDACTED] Fotografie verklaart hierbij dat alle fotografie die uit opdrachtgeving van Zoontjens Beton BV voortkomt, eigendom is van Zoontjens Beton en dus rechtenvrij gebruikt mag worden door Zoontjens Beton BV.

Hierbij worden alle auteursrechten van de foto's overgedragen aan Zoontjens Beton BV.

4.20. Zoontjens heeft verder als productie 13 bij conclusie van antwoord in reconventie in het geding gebracht een verklaring van K [REDACTED] van 9 mei 2012. Hierin wordt door hem verklaard dat:

1. De foto met daarop afgebeeld een dakterras met tafel, stoel en ligstoel, zoals die als productie 7 van de dagvaarding van Zoontjens Beton BV is opgenomen, door mij is gemaakt;
2. De foto is gemaakt in opdracht van Zoontjens Beton BV;
3. De foto ziet op een project dat door Zoontjens Beton BV in Alblasterdam is uitgevoerd;
4. De foto mijn persoonlijk stempel draagt, aangezien ik bij het maken van de foto onder meer rekening heb gehouden met de huisstijl en de kwaliteitsuitstraling van Zoontjens Beton BV. Tevens is de compositie dusdanig door mij gemaakt dat het door Zoontjens Beton BV aangelegde dakterras op een zo esthetisch verantwoorde wijze wordt getoond. Daarbij heb ik tevens rekening gehouden met de belichting en invalshoek van de foto;
5. De auteursrechten op deze foto zijn komen te berusten bij Zoontjens Beton BV op grond van de overeenkomst tussen Zoontjens Beton BV en [REDACTED] K [REDACTED] Fotografie d.d. 21 september 2005.

4.21. De rechtbank gaat ervan uit dat K [REDACTED] de maker is van de foto waar het thans om gaat. In het licht van genoemde stukken kan Livingroof niet volstaan met een blote betwisting hiervan. Het had op de weg van Livingroof gelegen om nader te onderbouwen waarom K [REDACTED] niet de maker is van de betreffende foto.

4.22. Voorts is de rechtbank van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om te veronderstellen dat enkel foto's die voor 21 september 2005 zijn gemaakt onder het overgedragen auteursrecht vallen. Livingroof heeft ook op geen enkele wijze onderbouwd waarom dit zo zou zijn.

4.23. De rechtbank is verder van oordeel dat de verklaring van [REDACTED] K [REDACTED] Fotografie en Zoontjens van 21 september 2005 kan worden beschouwd als een voor overdracht van een auteursrecht benodigde akte. Het gaat immers om een op de overdracht gericht, althans door de overdrager ondertekend en door de verkrijger aanvaard stuk. Dat is voor overdracht van een auteursrecht voldoende. Daarmee staat vast dat Zoontjens auteursrechthebbende is met betrekking tot de foto die Livingroof heeft doen plaatsen op haar website.

4.24. Ten slotte verwerpt de rechtbank het verweer van Livingroof dat de foto niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, omdat het gaat om een kleine afdruk waarin geen huisstijl valt te herkennen. Uit de hiervoor weergegeven verklaring van K [REDACTED] van 9 mei 2012 blijkt dat hij bij het maken van de foto onder meer rekening heeft gehouden met de huisstijl en de kwaliteitsuitstraling van Zoontjens. Bovendien heeft K [REDACTED] de foto op een dusdanige wijze gemaakt dat het door Zoontjens aangelegde dakterras op een zo esthetisch verantwoorde wijze wordt getoond, waarbij tevens rekening is gehouden met de



belichting en invalshoek van de foto. Deze elementen, die de foto het karakter van werk in auteursrechtelijke zin geven, zijn ook na de verkleining van de foto nog zodanig waarneembaar dat openbaarmaking/verveelvoudiging daarvan zonder toestemming van Zoontjens als inbreuk op haar auteursrecht moet worden aangemerkt. Daarmee kan de in dit verband gevorderde verklaring voor recht worden toegewezen.

#### Onrechtmatig handelen

4.25. Zoontjens stelt dat Livingroof ook onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door mailings te sturen aan klanten en zakelijke relaties van Zoontjens, waarin zij een vrijwel identiek daknivelleringsysteem onder vrijwel hetzelfde merk aanbiedt. Livingroof heeft daarmee de indruk gewekt dat zij een commerciële relatie met Zoontjens zou onderhouden. Verder heeft Livingroof volgens Zoontjens misbruik gemaakt van de kennis die zij heeft opgedaan ten tijde van haar onderaannemerschap bij Zoontjens. Dit is in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid. Ook heeft Livingroof met haar gebruik van het ONS-teken in strijd gehandeld met de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer van Livingroof verwacht mag worden ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van Zoontjens. Livingroof sticht nodeloos verwarring bij het relevante publiek. Daarnaast is er sprake van overmatig aanleunen tegen de reputatie en de bekendheid van Zoontjens en haar merknaam *DNS*. Ten slotte is het gebruik van foto's van projecten van Zoontjens op de website van Livingroof onrechtmatig.

4.26. Ter comparitie heeft Zoontjens in aanvulling op het voorgaande gesteld dat het onrechtmatig handelen door Livingroof te maken heeft met de mailings die zijn overgelegd als productie 2 en 3 bij dagvaarding. Het versturen van een dergelijke brief en het gebruik van de kennis van Zoontjens is in strijd met de betamelijkheid, ook gezien de gerechtvaardigde belangen van Zoontjens. Livingroof wil gebruik maken van de reputatie van Zoontjens. Het publiek wordt aldus misleid.

4.27. De rechtbank stelt het beginsel van vrijheid van beroep en bedrijf voorop. Het benadelen van een concurrent is een natuurlijk gevolg van mededinging. Het profiteren van andermans product, bedrijfsdebiet, inspanning, kennis of inzicht, is volgens de Hoge Raad in beginsel niet onrechtmatig, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Dit kan anders zijn bij bijkomende omstandigheden, zoals in het geval degene die profiteert verwarringsgevaar of gevaar voor verwatering doet ontstaan.

4.28. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Zoontjens onvoldoende onderbouwd waaruit die bijkomende omstandigheden in het onderhavige geval hebben bestaan. Dat Livingroof een vrijwel identiek daknivelleringsysteem aanbiedt, kan bij de beoordeling geen rol spelen, omdat dat ziet op de stelling dat Livingroof hiermee inbreuk maakt op een aan Zoontjens toekomend octrooirecht. Die discussie dient, zoals Zoontjens zelf ook stelt, voor de rechtbank 's-Gravenhage te worden gevoerd. Voorts is hiervoor reeds geoordeeld dat Livingroof door het gebruik van haar beeldmerk geen inbreuk maakt op het woordmerk *DNS* van Zoontjens. Waarom de mailings van Livingroof desondanks in strijd zijn met de betamelijkheid en misleidend voor het publiek, is door Zoontjens niet onderbouwd. Het had bovendien op de weg van Zoontjens gelegen om nader te concretiseren dat Livingroof misbruik maakt van de kennis die zij heeft opgedaan ten tijde van haar onderaannemerschap bij Zoontjens en dat Livingroof nodeloos verwarring sticht bij het relevante publiek. Ook dit heeft zij nagelaten. Verder geldt dat Livingroof met het gebruik van een foto van Zoontjens

---

op haar website weliswaar inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Zoontjens, maar naar het oordeel van de rechtbank gaat het hierbij om een inbreuk van beperkte omvang: het gaat om slechts één foto die inmiddels al geruime tijd niet meer op de website van Livingroof is te zien. Ten aanzien van de overige foto's (productie 8 bij dagvaarding) heeft Livingroof onweersproken gesteld dat dit foto's betreft van projecten die zij zelf heeft uitgevoerd en waarop het auteursrecht bij haar berust.

4.29. De slotsom is dan ook dat Livingroof niet onrechtmatig jegens Zoontjens heeft gehandeld. De in dit verband gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen.

#### Schade

4.30. Het gevorderde onder 3.1 sub 4 strekt tot veroordeling van Livingroof tot het vergoeden van de door Zoontjens geleden schade, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat. Zoontjens stelt in dit verband dat er sprake is van reputatieschade, gederfde winst en/of onrechtmatig genoten winst bij Livingroof.

4.31. Volgens vaste jurisprudentie is een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat op de voet van artikel 612 Rv toewijsbaar als de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden aannemelijk is gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank is dat in de onderhavige zaak niet het geval. Zoontjens heeft gelet op de gemotiveerde betwist daarvan door Livingroof de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden niet aannemelijk gemaakt. De enkele stelling dat er sprake is van reputatieschade, gederfde winst en/of onrechtmatig genoten winst bij Livingroof is onvoldoende. Hierbij betreft de rechtbank ook dat van merkenrechtinbreuk en onrechtmatig handelen geen sprake is en dat de auteursrechtinbreuk een zeer bescheiden karakter heeft. Dit betekent dat het gevorderde onder 3.1 sub 4 zal worden afgewezen.

#### Proceskosten

4.32. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

#### **in reconventie**

4.33. Livingroof vordert in de eerste plaats dat de nietigheid wordt uitgesproken van het woordmerk *DNS* als door Zoontjens onder nummer 0724567 ingeschreven, alsmede dat wordt bepaald dat deze nietigheid in het daartoe bestemde register zal worden ingeschreven. Volgens Livingroof is het woordmerk *DNS* ingeschreven voor een daknivelleringssysteem, hetgeen een gangbaar woord is en 100% beschrijvend. Daarmee mist het woordmerk van Zoontjens elk onderscheidend vermogen en is het nietig ex artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE.

4.34. In conventie is reeds geoordeeld dat het door Zoontjens ingeschreven woordmerk *DNS* naar het oordeel van de rechtbank niet louter beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Het gaat hier niet om de inschrijving als merk van het woord 'daknivelleringssysteem', waarvoor de letters *DNS* staan, maar om de inschrijving van de merknaam *DNS* als zodanig. Van het enkel beschrijven van een woord is dus geen sprake. Het woordmerk *DNS* heeft derhalve in elk geval enig onderscheidend vermogen.

---

Reeds hierom kan niet worden geoordeeld dat het woordmerk *DNS* nietig is ex artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Het gevorderde onder 3.4 sub 1 zal dan ook worden afgewezen.

4.35. Voorts vordert Livingroof dat Zoontjens wordt veroordeeld tot betaling van alle door Livingroof geleden en nog te lijden schade als gevolg van de in deze procedure bedoelde beslagen, welke schade dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet.

4.36. Volgens Livingroof zijn de beslagen vervallen en dus onrechtmatig gelegd, reeds omdat Zoontjens in de onderhavige zaak slechts verklaringen voor recht heeft gevorderd. Een vonnis kan er dus niet toe leiden dat de conservatoire beslagen executoriaal worden. Dat kan op zijn vroegst met een vonnis in de schadestaatprocedure.

4.37. Het enkele feit dat Zoontjens in conventie slechts verklaringen voor recht en verwijzing naar de schadestaatprocedure heeft gevorderd kan naar het oordeel van de rechtbank niet ertoe leidt dat de beslagen zijn komen vervallen. Deze stelling vindt geen steun in de wet.

4.38. Verder stelt Livingroof dat zij schade heeft geleden als gevolg van het feit dat Zoontjens een nietige merkinschrijving heeft gedaan. Dit betoog faalt, nu zojuist reeds is overwogen dat van nietigheid van de merkinschrijving door Zoontjens geen sprake is.

4.39. Ten slotte stelt Livingroof dat zij schade heeft geleden als gevolg van de door Zoontjens gelegde beslagen. Deze schade bestaat onder meer uit kosten die zij heeft moeten maken omdat Zoontjens ook haar zogenaamde G-rekening heeft beslagen met als gevolg dat Livingroof kosten heeft moeten maken om ervoor te zorgen dat haar onderaannemers tijdig werden voldaan.

4.40. In dit verband overweegt de rechtbank dat voor het antwoord op de vraag of Livingroof schade heeft geleden als gevolg van de door Zoontjens gelegde beslagen eerst moet komen vast te staan dat deze beslagen onrechtmatig zijn gelegd. Uit de door Livingroof als productie B bij conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie, in het geding gebrachte beslagstukken volgt dat de beslagen zijn gelegd omdat Zoontjens zich op het standpunt stelt dat Livingroof inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjens toekomend merkenrecht en octrooirecht. In conventie is reeds geoordeeld dat van een merkenrechtinbreuk geen sprake is. In zoverre zijn de beslagen dus ten onrechte en daarmee onrechtmatig gelegd. Waar het geschil tussen partijen zich evenwel met name op toespitst, zo kan uit de stukken worden afgeleid en is ook ter comparitie gebleken, is de vraag of Livingroof inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjens toekomend octrooirecht. In de conclusie van antwoord in reconventie heeft Zoontjens in dit verband gesteld dat zij momenteel bezig is met het opstellen van een dagvaarding en dat deze zal (moeten) worden aangebracht bij de rechtbank 's-Gravenhage. Dit betekent dat het antwoord op de vraag of de door Zoontjens gelegde beslagen onrechtmatig zijn gelegd voor een belangrijk deel afhangt van de uitkomst in de in 's-Gravenhage aanhangig te maken octrooirechtprocedure. De rechtbank zal het (eind)oordeel daarvan dan ook afwachten en de zaak op dit punt naar de parkeerrol verwijzen. Op het moment dat duidelijkheid bestaat over de vraag of Livingroof inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjens toekomend octrooirecht, kan de meest gerede partij de zaak weer voor vonnis opbrengen op de gewone rol.

4.41. Iedere verdere beslissing, waaronder die ten aanzien van de kosten in reconventie, zal worden aangehouden.

## 5. De beslissing

De rechtbank

### in conventie

5.1. verklaart voor recht dat Livingroof inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Zootjens,

5.2. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.3. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af,

### in reconventie

5.5. wijst de gevorderde nietigheid van het woordmerk *DNS* af,

5.6. verwijst de zaak voor het overige naar de parkeerrol van 3 april 2013,

5.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 29 augustus 2012.

Coll: MVG

