

# In naam des Konings vonnis



## RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel,

zaaknummer / rolnummer: C/13/553924 / KG ZA 13-1390 MW/PV

### Vonnis in kort geding van 17 december 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
\***BLIEP HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
\***BLIEP NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
eiseressen bij dagvaarding van 18 november 2013,  
advocaat mr. D.I. Madunic te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**VODAFONE LIBERTÉL B.V.**,  
gevestigd te Maastricht,  
gedaagde,  
advocaat mr. R.E. van Schaik te Amsterdam.

#### 1. De procedure

Ter terechtzitting van 25 november 2013 hebben eiseressen, verder gezamenlijk in enkelvoud te noemen \*blijf c.s. en ieder afzonderlijk \*blijf Holding en \*blijf Nederland, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen Vodafone, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht.

Ter terechtzitting waren, voor zover van belang, aanwezig:  
aan de zijde van \*blijf c.s.: [REDACTED], mede bestuurder \*blijf c.s., en  
mr. Madunic,  
aan de zijde van Vodafone: [REDACTED] bedrijfsjurist,  
[REDACTED] Head of Brand & Marketing Communications, mr. L. Kroon en  
mr. Van Schaik.

Ter terechtzitting is de behandeling van de zaak aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen een minnelijke regeling van het geschil te onderzoeken. Bij faxberichten van 28 november 2013 hebben partijen aan de voorzieningenrechter meegedeeld dat zij er niet in zijn geslaagd een minnelijke regeling te treffen. Partijen zijn daarna door de voorzieningenrechter, zoals door mr. Madunic namens \*blijf c.s. verzocht, in de gelegenheid gesteld, om schriftelijk te reageren op het ter terechtzitting van 25 november 2013 in de eerste termijn door de wederpartij naar voren gebrachte, waarbij door de griffier op 28 november 2013 telefonisch aan partijen is meegedeeld dat de reactie niet meer dan twee A4-tjes mag bedragen. Bij faxbericht van 29 november 2013 heeft mr. Madunic namens \*blijf c.s. een conclusie van repliek ingediend, bestaande uit in totaal drie A4-tjes. Bij faxbericht van 3 december 2013 is van de zijde van Vodafone daarop gereageerd, waarbij tevens bezwaar is gemaakt tegen de overschrijding door \*blijf c.s. van het aantal toegestane A4-tjes waaruit de reactie van \*blijf c.s. mocht bestaan. De behandeling van de zaak is daarna, zoals van te voren door de griffier telefonisch aangekondigd, gesloten. Het faxbericht dat mr. Madunic op 3 december 2013 nog heeft nagezonden is daarom buiten beschouwing gelaten, alsmede de laatste bladzij van de door haar op 29 november 2013 namens \*blijf c.s. aan de voorzieningenrechter toegezonden conclusie van repliek (het derde A4-tje) nu daarmee de toegestane lengte van haar repliek is overschreden.

## 2. De feiten

- 2.1. \*blijf Holding is bestuurder van \*blijf Nederland. \*blijf c.s. is een telecomprovider. Zij biedt diensten en producten aan op het gebied van prepaid telefonie- en internetabonnementen, waarbij zij zich met name op jongeren richt.
- 2.2. Op 29 mei 2013 heeft \*blijf Holding bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom, een zwarte asterisk tegen een gele achtergrond als beeldmerk gedeponereerd. Het beeldmerk staat ingeschreven in de klassen 9, 14, 16, 35, 38 en 42;



(Het op 29 mei 2013 door \*blijf Holding gedeponereerde beeldmerk).

- 2.3. Op 17 september 2013 heeft \*bliiep Holding het onderdeel “\*bliiep” van haar naam, bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom als beeldmerk gedeponereerd. Het beeldmerk staat ingeschreven in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42;

# \*bliiep

(Het op 17 september 2013 door \*bliiep Holding gedeponereerde beeldmerk).

- 2.4. Door beide partijen zijn diverse afbeeldingen overgelegd over de wijze waarop \*bliiep c.s. in haar reclame-uitingen de onder 2.2. en 2.3. vermelde beeldmerken gebruikt. Tussen de door Vodafone overgelegde stukken bevindt zich, als voorbeeld, de volgende afbeelding:



- 2.5. Vodafone is eveneens een telecomprovider. Vodafone biedt diverse producten en diensten aan, zoals telefoonabonnementen, prepaid diensten, SIM-kaarten en internet diensten. Vodafone richt zich daarbij op een breed publiek.
- 2.6. Eind oktober / begin november 2013 is Vodafone gestart met de reclamecampagne “Vodafone stunt via asterisk”. In die reclamecampagne gebruikt zij onder meer de navolgende afbeeldingen:



- 2.7. Op 29 oktober 2013 heeft ene [ ] waarbij de voorzieningenrechter aanneemt dat dit [ ], voornoemd, betreft, op een internetblog het volgende over de nieuwe reclamecampagne van Vodafone meegedeeld:  
*"We realiseren ons dat prepaid provider \*blijf ook gebruik maakt van de asterisk in hun logo en in hun uitingen, omdat voor \*blijf ook kleine lettertjes verleden tijd zijn. Wij houden van deze manier van denken en zitten hiermee op 1 lijn met \*blijf. In onze nieuwe campagne gaan wij zelfs een stapje verder, want bij Vodafone betekent de asterisk niet alleen geen slecht nieuws, maar goed nieuws: een extra voordeel voor onze klanten."*
- 2.8. Bij brief van 1 november 2013 hebben de toenmalige advocaten van \*blijf c.s. aan Vodafone meegedeeld, dat Vodafone met het gebruik van een asterisk in de door haar aangekondigde reclamecampagne een inbreuk maakt op de beeldmerken van \*blijf c.s. en is Vodafone verzocht om uiterlijk 5 november 2013, vóór 12.00 uur, te bevestigen dat het gebruik van de asterisk of een daarmee overstemmend teken door Vodafone zal worden gestaakt. Aan deze sommatie heeft Vodafone geen gehoor gegeven.
3. **Het geschil**
- 3.1. \*Blijf c.s. vordert - samengevat -:

- 
- I. Vodafone te bevelen te staken en gestaakt te houden ieder gebruik in het economisch verkeer van het asterisk \* teken waaronder mede wordt begrepen het gebruik als merk, in persberichten, advertenties, tv spots, campagnes, op de website en in andere uitingen van Vodafone;
  - II. Vodafone te bevelen iedere uiting met daarin het inbreukmakende teken te verwijderen en verwijderd te houden;
  - III. Vodafone te bevelen om binnen vijf (5) werkdagen na betekening van het in dit geding te wijzen vonnis volledige inzage en schriftelijke opgave te doen aan (de advocaat van) \*blijf c.s. van alle uitingen waarin het inbreukmakende teken wordt gebruikt, een en ander met onderbouwing, te weten afschriften van alle bescheiden betrekking hebbende op voornoemde inbreuk, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot persberichten, advertenties, tv spots, campagnes, social media en op de website en in andere uitingen van Vodafone;
  - IV. Vodafone te bevelen om binnen twee (2) werkdagen na de betekening van het in dit geding te wijzen vonnis een rectificatie te plaatsen in alle media waar de uitingen van Vodafone hebben plaatsgevonden en deze tekst vooraf ter goedkeuring aan de advocaat van \*blijf c.s. voor te leggen;
  - V. Vodafone te bevelen om binnen twee (2) werkdagen na de volledige inzage en schriftelijke opgave van alle uitingen waarin het inbreukmakende teken wordt gebruikt, deze op eigen kosten te (laten) vernietigen, onder toezending van een door een deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van vernietiging waaruit een en ander genoegzaam blijkt;
  - VI. Vodafone te veroordelen tot verbeurte van een dwangsom van EUR 30.000,-, voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van (één van) de hiervoor genoemde bevelen, een en ander met een maximum van EUR 1.000.000,-;
  - VII. Vodafone krachtens artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te veroordelen in de volledige proceskosten, te voldoen binnen vijf (5) werkdagen na betekening van het in dit geding te wijzen vonnis,
  - VIII. de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes (6) maanden vanaf de datum van het in dit geding te wijzen vonnis.
- 1.2. Vodafone voert verweer.
  - 1.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

- 4.1. Voorop staat dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is van dit geschil kennis te nemen, nu door \*Bliip c.s. onbetwist is gesteld dat de in geschil reclame-uitingen van Vodafone onder meer op internet, alsmede fysiek op billboards in Amsterdam plaatsvinden, en de gestelde inbreukmakende handelingen dus (mede) binnen het arrondissement Amsterdam plaatsvinden.
- 4.2. Grondslag van de vorderingen van \*bliip c.s. is, dat zij stelt als merkhouder van de hiervoor onder 2.2 en 2.3 vermelde beeldmerken, exclusief gerechtigd te zijn om het asteriskteken als beeldmerk te gebruiken en Vodafone daarom het gebruik daarvan te kunnen verbieden. \*bliip c.s. doet in dat kader primair een beroep op het bepaalde in artikel 2.20, eerste lid, sub b en c, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Daarnaast stelt zij dat het gebruik van het asteriskteken door Vodafone onrechtmatig is, omdat \*bliip c.s. daardoor schade leidt. Zij heeft er dan ook recht op en spoedeisend belang bij dat Vodafone zo spoedig mogelijk een halt wordt toegeroepen, aldus \*bliip c.s.
- 4.3. Het verweer van Vodafone komt er primair op neer dat het asteriskteken door haar niet als merk wordt gebruikt. Zij stelt daartoe dat zij de asterisk louter en alleen functioneel, dat wil zeggen als voetnoot, gebruikt om aldus naar additionele informatie te verwijzen. Verder voert Vodafone aan dat er overeenstemming ontbreekt tussen het door \*bliip c.s. gedeponeerde merk en het teken zoals zij dat gebruikt en dat verwarringsgevaar daarom niet aanwezig is.
- 4.4. Overwogen wordt dat voor de vraag of een merkhouder het gebruik van een teken als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, onder b en c, BVIE in het economisch verkeer aan een derde kan verbieden, onder meer van belang is of door de derde met dat teken wordt getracht voor de waren of diensten waarop het teken is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Geoordeeld wordt dat bij de wijze waarop Vodafone het asteriskteken in haar reclame-uitingen gebruikt, dat teken weliswaar opvallend aanwezig is, maar dat daarmee nog niet sprake is van een gebruik ter onderscheiding van haar waren of diensten met dat asteriskteken. Van belang daarvoor is dat uit de overgelegde stukken blijkt dat Vodafone, zoals door haar is betoogd, het asteriskteken gebruikt als verwijzingsteken naar additionele informatie met betrekking tot de in de desbetreffende reclame aangeboden dienst of product. Zo wordt een asteriskteken in het algemeen in teksten en reclame-uitingen gebruikt. Vodafone heeft daar twee elementen aan toegevoegd: de asterisk is prominent aanwezig en wordt gebruikt als verwijzingsteken naar extra voordeel. Het asteriskteken is in deze

reclamecampagne van Vodafone voorshands dan ook niet aanwezig als aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten van Vodafone. Die functie vervult de steeds tevens aanwezige merknaam 'Vodafone' in die reclame-uiting. Nu het asteriskteken door Vodafone steeds in combinatie met het merk Vodafone wordt gebruikt, is onvoldoende aannemelijk dat het publiek het gebruik van het asteriskteken door Vodafone zal opvatten als een zelfstandig teken voor het vinden van afzet van de waren of diensten van Vodafone. Reeds daarom is onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat \*bliiep c.s., op grond van artikel 2.20, eerste lid, onder b en c, BVIE, Vodafone het gebruik van het onderhavige asteriskteken kan verbieden.

- 4.5. Daarbij komt dat, ook indien ervan wordt uitgegaan dat Vodafone het asteriskteken gebruikt ter onderscheiding van haar waren en diensten, onvoldoende aannemelijk is dat er sprake is van verwarringsgevaar vanwege het door Vodafone gebruikte asteriskteken en de beeldmerken van \*bliiep c.s. Van belang daarvoor is allereerst dat het door Vodafone gebruikte asteriskteken niet overeenstemt met de asterisk zoals die door \*bliiep c.s. als beeldmerk is gedeponeerd of zoals die onderdeel uitmaakt van het beeldmerk \*bliiep. De asterisk van \*bliiep c.s. heeft een andere kleur (de asterisk van het asterisk beeldmerk van \*bliiep c.s. is zwart tegen een gele achtergrond en die van Vodafone is rood), heeft een ander lettertype, bestaat uit minder poten (de asterisk van \*bliiep c.s. heeft er 5 en die van Vodafone 6) en wordt ook begripsmatig op een andere wijze gebruikt. \*bliiep c.s. wil immers met de door haar gebruikte asterisk juist niet verwijzen naar additionele informatie, hetgeen het asteriskteken van Vodafone weer wel tot doel heeft. De totaalindruk van het door Vodafone gebruikte teken is voorshands dan ook niet overeenstemmend met het beeldmerk van \*bliiep c.s.
- 4.6. Verder is in dat kader van belang dat een asteriskteken, zoals blijkt uit de door Vodafone overgelegde stukken, in veel reclame-uitingen voor komt, ofwel direct naast de bedrijfsnaam van de desbetreffende adverteerder en dus op de wijze zoals \*bliiep c.s. het asteriskteken gebruikt, dan wel als verwijzingsteken, zoals Vodafone dat gebruikt. De in de beeldmerken van \*bliiep c.s. voorkomende asterisk heeft voorshands dan ook een zwak onderscheidend vermogen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat het relevante publiek hier uit jongeren én hun ouders. \*bliiep c.s. richt zich op een jonger publiek, zodat aangenomen kan worden dat in de meeste gevallen de ouders van de contractant hun instemming moeten geven. Dit brengt mee dat het relevante publiek, zoals Vodafone terecht aanvoert, voor wat betreft omzichtigheid en oplettendheid niet afwijkt van dat van andere telecomproviders. Dat een gemiddelde omzichtige en oplettende consument het door Vodafone gebruikte asteriskteken, mede bij gebreke van enige verwijzing in die reclame-uiting naar \*bliiep c.s. en gelet

op het zwak onderscheidende vermogen van het asteriskteken van \*blijf c.s., zal verwarren met de beeldmerken van \*blijf c.s., is onvoldoende aannemelijk. Hetgeen \*blijf c.s. in dat kader als bewijs voor het door haar gestelde verwarringsgevaar heeft aangevoerd maakt dat niet anders, te meer nu door Vodafone is aangevoerd dat de door \*blijf c.s. opgevoerde reacties op de reclame-uiting van Vodafone afkomstig zijn van personen die werkzaam zijn of waren bij \*blijf, dan wel daarmee nauwe banden hebben.

- 4.7. Dat Vodafone het asteriskteken net als \*blijf c.s. op een positieve manier gebruikt, zoals door \*blijf c.s. is aangevoerd, is, met betrekking tot het bepaalde in artikel 2.20, eerste lid, onder c, BVIE, onvoldoende om aannemelijk te achten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat door Vodafone een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken met het gebruik van haar asteriskteken of dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de beeldmerken van \*blijf c.s. .
- 4.8. Nu voorshands geen sprake is van een merkinbreuk met het gebruik van Vodafone door de asterisk in haar reclame-uiting, dient te worden beoordeeld of, zoals tevens door \*blijf c.s. betoogd, het gebruik van dat teken door Vodafone anderszins onrechtmatig is jegens \*blijf c.s. De voorzieningenrechter overweegt in dat kader dat nu hiervoor reeds is geoordeeld dat het onvoldoende aannemelijk is dat het relevante publiek het door Vodafone in haar reclame-uiting gebruikte asteriskteken zal verwarren met de beeldmerken van \*blijf c.s., het in het licht daarvan niet aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Vodafone anderszins onrechtmatig jegens \*blijf c.s. handelt.
- 4.9. De slotsom van het voorgaande is dat de vorderingen van \*blijf c.s. zullen worden afgewezen.
- 4.10. \*blijf c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij op grond van artikel 1019h Rv in de volledige proceskosten worden veroordeeld. Het door Vodafone in dat kader gevorderde bedrag van EUR 17.156,- aan gemaakte kosten voor juridische bijstand, komt – mede gelet op de hoogte van de kostenstaat aan de zijde van \*blijf c.s. – niet onredelijk of onevenredig voor. De kosten aan de zijde van Vodafone, waarbij de door Vodafone in haar pleitnota onder punt 10.1 gegeven toelichting op haar kostenspecificatie in acht is genomen, worden derhalve begroot op:
- |                    |     |                  |
|--------------------|-----|------------------|
| - griffierecht     | EUR | 589,00           |
| - salaris advocaat |     | <u>17.156,00</u> |
| Totaal             | EUR | 17.745,00        |

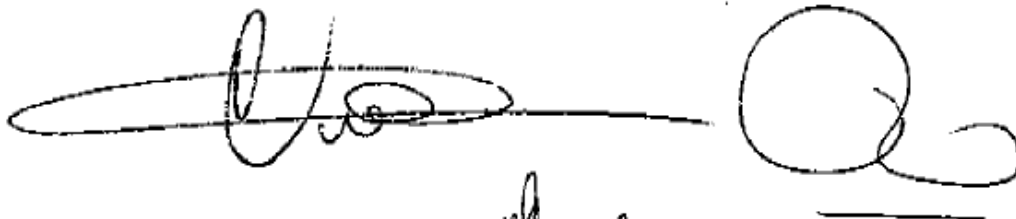


**5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt \*blijf c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Vodafone tot op heden begroot op EUR 17.745,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2013.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam