

LJN: BQ7858, Rechtbank Almelo , 120674 / KG ZA 11-113

Datum 10-06-2011

uitspraak:

Datum 14-06-2011

publicatie:

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Kort geding

Inhoudsindicatie: Is er sprake is van een merkinbreuk en een handelsnaaminbreuk? Het merk NOA Vakanties en het teken VIANOA.

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 120674 / KG ZA 11-113

datum vonnis: 10 juni 2011 (yc)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Traveleventgroep (Nederland) B.V.,

gevestigd te Hoog-Keppel,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Labyrinth Outdoor & Travel B.V.,

gevestigd te Alphen aan de Rijn,

eiseressen,

verder te noemen: Traveleventgroep respectievelijk Labyrinth, gezamenlijk te noemen

eiseressen,

advocaat: mr. M. Driessen te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rent-a-Tent B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Vakantieplezier.nl B.V.,

beide gevestigd te Markelo,

gedaagden,

verder te noemen: Rent-a-Tent respectievelijk Vakantieplezier, gezamenlijk te noemen

gedaagden,

advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam.

1. Het procesverloop

Eiseressen hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding. Partijen hebben producties in het geding gebracht. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 31 mei 2011. Ter zitting zijn verschenen: de heer [X] namens eiseressen vergezeld door mr. Driessen en de heer [Y] namens gedaagden vergezeld door mr. Steinhauser. De standpunten zijn toegelicht. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2. De vaststaande feiten

2.1 In deze zaak staat het volgende vast.

2.2 Labyrinth is een overkoepelende organisatie die verantwoordelijk is voor de organisatie van allerlei soorten reizen en events die worden aangeboden onder diverse (handels)namen. Labyrinth biedt sinds 2010 kampeervakanties en andere activiteiten aan onder de naam

NOA Vakanties.

2.3 Traveleventgroep beheert diverse merken die in licentie worden gegeven, waaronder het merk NOA Vakanties dat is geregistreerd in de Benelux voor de diensten die worden genoemd in de klasse 39, 41 en 43.

2.4 Het merk NOA Vakanties is op 8 februari 2010 gedeponneerd en op 10 mei 2010 geregistreerd.

2.5 NOA Vakanties wordt thans specifiek gebruikt voor de organisatie van christelijke kampeervakanties en aanverwante diensten in de Belgische Ardennen en de Franse Auvergne.

2.6 Rent-a-Tent houdt zich blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en haar website bezig met de verhuur van camping accommodatie in binnen-

en buitenland'.

2.7 Vakantieplezier is een overkoepelende reisorganisatie en aandeelhouder van diverse reisaanbieders, waaronder van Rent-a-Tent en ViaNoa.

2.8 Rent-a-Tent heeft de handelsnaam ViaNoa ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

2.9 Op 28 februari 2011 is er een persbericht verschenen, waarin onder andere het volgende staat: "Deze week heeft de reisorganisatie Vakantieplezier.nl, waarvan onder andere ook het bekende label Rent-a-Tent deel uitmaakt, een nieuwe merknaam voor campingvakanties in Europa gelanceerd: ViaNoa.(...)".

3. De standpunten van partijen

Eiseressen

3.1 Eiseressen vorderen kort weergegeven dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- gedaagden beveelt te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de tekens NOA en VIANOA, althans ieder gebruik van met het merk NOA VAKANTIES verwarrend overeenstemmende tekens voor waren en diensten die identiek en/of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk NOA VAKANTIES is ingeschreven, onder meer door onmiddellijk te staken en gestaakt te houden elk gebruik van het door gedaagden gehanteerde merk VIANOA, de handelsnaam ViaNoa en de domeinnaam vianoa.nl;
 - gedaagden verbiedt een handelsnaam te voeren waarin de aanduiding NOA voorkomt, dan wel een daarmee overeenstemmende handelsnaam te voeren voor een onderneming die zich bezighoudt met (de organisatie van) vakanties en/of soortgelijke bedrijfsactiviteiten;
 - Rent-a-Tent beveelt de Kamer van Koophandel te verzoeken de inschrijving van de handelsnaam ViaNoa met spoed door te halen en te verwijderen uit het KvK-register;
 - Vakantieplezier beveelt op haar kosten al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam vianoa.nl en alle overige domeinnamen waarin het element 'noa' voorkomt door te halen op de daartoe geëigende wijze;
- al het hiervoor gevorderde, op verbeurte van een aan eiseressen te verbeuren dwangsom van € 25.000,-- ineens voor ieder niet nagekomen bevel/verbod, alsmede € 10.000,-- voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt;
- de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden;
 - gedaagden hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2 Eiseressen leggen, samengevat, het volgende aan hun vorderingen ten grondslag. Door het gebruik van de tekens Noa en Via Noa maken gedaagden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) inbreuk op het aan Traveleventgroep toekomende recht op het merk NOA Vakanties. Eiseressen stellen dat NOA van huis uit zeer onderscheidend is voor (onder meer) kampeervakanties. Met betrekking tot de door gedaagden overgelegde merkregistraties van merken die bestaan uit NOA of NOA NOA, voeren eiseressen aan dat geen van deze merken is ingeschreven voor (de organisatie van) kampeervakanties. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van een merkinbreuk dienen de gebruikte tekens (Noa en Via Noa) vergeleken te worden met het ingeschreven merk NOA Vakanties. Volgens eiseressen kan uit de vergelijking geconcludeerd worden dat de overeenstemming groot is. Zowel de term Vakanties als Via is beschrijvend, zodat het onderscheidende en dominante bestanddeel zowel bij het ingeschreven merk als bij het gebruikte teken NOA is. De diensten waarvoor de tekens Noa en Via Noa worden gebruikt, zijn volgens eiseressen identiek aan de diensten waarvoor het merk NOA Vakanties is ingeschreven. In beide gevallen gaat het immers om het aanbieden van kampeervakanties en aanverwante reisorganisatie diensten. Door het gebruik van bijna identieke, althans in grote mate overeenstemmende tekens voor identieke diensten bestaat er verwarringsgevaar en wordt er inbreuk gemaakt op het merkrecht.

3.3 Bovendien is volgens eiseressen sprake van inbreuk op het merkrecht op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

3.4 Eiseressen zijn voorts van mening dat gedaagden door het gebruik van de handelsnaam Via Noa op grond van artikel 5 en 5a Handelsnaamwet inbreuk maken op het handelsnaamrecht van NOA Vakanties. Eiseressen stellen daartoe dat de handelsnaam die gedaagden gebruiken, verwarrend overeenstemt met de oudere handelsnaam NOA Vakanties. Ten slotte stellen eiseressen dat gedaagden jegens hen onrechtmatig handelen.

3.5 Eiseressen stellen spoedeisend belang te hebben bij de gevraagde voorziening, nu de inbreuk door gedaagden wordt betwist, gedaagden de inbreukmakende handelingen niet (volledig) hebben gestaakt en het last-minute boekseizoen voor de deur staat.

Gedaagden

3.6 Gedaagden voeren verweer tegen de vorderingen van eiseressen en concluderen tot afwijzing van die vorderingen. Gedaagden verzoeken de voorzieningenrechter om eiseressen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen in de kosten van dit geding. Indien de vorderingen van eiseressen worden toegewezen, verzoeken gedaagden lagere

dwangsommen op te leggen en die in elk geval te maximaliseren.

3.7 Gedaagden betwisten dat het merk NOA een sterk onderscheidend karakter heeft. Het is een meisjesnaam en een aanduiding die veel in het maatschappelijk verkeer en in de reiswereld wordt gebruikt. Verder wordt NOA ook gebruikt voor soortgelijke diensten als die van eiseressen, zonder dat het als merk is ingeschreven. Voorts komt NOA ook buiten de reiswereld heel veel voor, ook wat betreft merkinschrijvingen van oudere datum dan die van NOA Vakanties.

3.8 Gedaagden betwisten dat zij thans nog gebruik maken van het teken Noa, zonder de koppeling aan Via. Gedaagden stellen dat bij de beoordeling van de merkenrechtelijke overeenstemming tussen het teken VIANOA en het merk NOA Vakanties gekeken dient te worden naar het ingeschreven merk in zijn geheel. De globale beoordeling staat voorop en het is niet toegestaan het merk of het te beoordelen teken in stukjes te knippen en slechts te kijken naar de stukjes die gelijk zijn. Het gaat dus om NOA Vakanties, een woordmerk dat bestaat uit twee afzonderlijke woorden, in tegenstelling tot het teken VIANOA. Hoewel het bestanddeel Vakanties niets onderscheidends toevoegt aan NOA, bepaalt het wel het merkbeeld, aldus nog steeds gedaagden. Voorts voeren gedaagden aan dat de nadruk bij het merk en het teken ligt op de eerste lettergreep of het eerste woord van een aanduiding. Volgens gedaagden zal het feit dat in VIANOA het woord NOA voorkomt er niet voor zorgen dat het publiek een relatie gaat leggen tussen NOA Vakanties en VIANOA.

3.9 Gedaagden stellen dat zij en eiseressen zich op een andere doelgroep richten. Bij de doelgroep van VIANOA kan er geen aanleiding bestaan te veronderstellen dat men op de website van NOA Vakanties is terechtgekomen of dat VIANOA op enigerlei wijze met NOA Vakanties is gelieerd. Gedaagden voeren voorts aan dat NOA Vakanties nog maar net bestaat en geen enkele bekendheid geniet bij het relevante publiek. Volgens gedaagden is VIANOA nagenoeg op hetzelfde moment ontstaan als NOA Vakanties. Gelet op deze omstandigheden is de conclusie dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, aldus gedaagden. Er is dan ook geen sprake van een merkinbreuk noch van een handelsnaaminbreuk.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1 Gedaagden hebben het spoedeisend belang van eiseressen bij de onderhavige vorderingen niet betwist. De voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang gelet op de aard van de vorderingen ook reeds gegeven. De voorzieningenrechter zal derhalve overgaan tot de materiële beoordeling van het geschil.

Merkenrecht

4.2 Gedaagden hebben betwist dat het merk NOA Vakanties een (sterk) onderscheidend vermogen heeft. Het merk NOA Vakanties heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter onderscheidend vermogen. Het ingeschreven merk NOA Vakanties bestaat immers niet uit uitsluitend beschrijvende tekens en het betreft ook geen soortnaam. Het is ook niet een merk dat gebruikelijk is geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel. Eiseressen hebben bovendien onbetwist gesteld dat het merk Noa Vakanties het enige NOA-merk is dat is ingeschreven in de Benelux voor de organisatie van (kampeer)vakanties. De stelling van gedaagden dat er geen sprake is van een (sterk) onderscheidend vermogen wordt dan ook verworpen. Het oordeel dat het merk NOA Vakanties onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden naar (onder meer) de vraag of de in de aanvraag voorkomende tekens geacht moeten worden elk onderscheidend vermogen te missen. Indien inschrijving volgt, zoals hier is gebeurd, kan daaruit dan ook worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gezien om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen (vgl. Rechtbank Arnhem 3 september 2010 LJN BN7720).

4.3 Gedaagden hebben gesteld dat VIANOA nagenoeg op hetzelfde moment is ontstaan als NOA Vakanties. Eiseressen hebben dit betwist. De voorzieningenrechter verwierpt de stelling van gedaagden. Vaststaat immers dat in het persbericht van 28 februari 2011 staat dat de reisorganisatie Vakantieplezier in die week een nieuwe merknaam voor campingvakanties in Europa heeft gelanceerd, zijnde ViaNoa. Verder staat vast dat het merk NOA Vakanties op 8 februari 2010 is gedeponeerd en op 10 mei 2010 is geregistreerd. De conclusie is daarom dat ViaNoa een jonger teken is. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is dient ten eerste beoordeeld te worden of het gebruikte teken en het ingeschreven merk met elkaar overeenstemmen. Eiseressen hebben gesteld dat zowel het teken Noa als Via Noa door gedaagden worden gebruikt. Gedaagden hebben betwist het teken NOA los te gebruiken. Nu niet is komen vast te staan dat het teken NOA zonder de koppeling aan VIA door gedaagden wordt gebruikt, ligt ter beoordeling alleen het door gedaagden gebruikte teken VIANOA. Het teken VIANOA en het merk NOA Vakanties stemmen met elkaar overeen indien het merk en het teken globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken,

visueel, auditief of begripsmatig een gelijkenis vertonen. Daarbij dient onder meer rekening te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

4.4 Bij de vergelijking van het teken VIANOA met het merk NOA Vakanties valt op dat er visueel gezien sprake is van een grote mate van overeenstemming. Zowel het teken als het merk voeren het woord NOA in zich. Het bestanddeel VIA van het teken en Vakanties van het merk, maken dit niet anders. Hoewel de gemiddelde consument een teken en een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, worden in de regel de dominerende en onderscheidende kenmerken van een teken en merk het gemakkelijkst onthouden (vgl. Rechtbank Arnhem 3 september 2010 LJN BN7720). Dat is zowel bij het merk als bij het teken NOA. Het bestanddeel Vakanties en het bestanddeel VIA zijn immers louter beschrijvend en vallen dan ook onvoldoende op. Het bestanddeel Vakanties is volledig beschrijvend voor de door eiseressen aangeboden diensten. Het bestanddeel VIA betekent langs of door middel van en is dus ook een beschrijvende term. Het teken (NOA) en het merk (NOA) stemmen ook auditief en begripsmatig met elkaar overeen. De conclusie is dan ook dat de totaalindruk van het teken en het merk, globaal beoordeeld, zodanig is dat er sprake is van een teken dat grotendeels overeenstemt met het merk.

4.5 In het kader van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE dient voorts te worden beoordeeld of het teken en het ingeschreven merk in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde (identieke) diensten. Daarbij dient gekeken te worden naar de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Eiseressen hebben onbetwist gesteld dat het merk NOA Vakanties is ingeschreven voor het aanbieden van kampeervakanties. Gedaagden bieden onder het teken VIANOA ook kampeervakanties aan. De conclusie is daarom dat het teken wordt gebruikt voor het aanbieden van dezelfde diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.

4.6 Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het teken en het merk en het feit dat de aangeboden diensten identiek zijn, is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring zal ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De verwarring zal in die zin ontstaan dat het publiek zal aannemen dat de diensten dezelfde herkomst hebben (directe verwarring), dan wel dat het publiek zal aannemen dat tussen de ondernemingen van partijen enig verband aanwezig is (indirecte verwarring). Wat er ook zij van de stellingen van gedaagden, uit voorgaande volgt dat gedaagden in strijd handelen met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het beroep van eiseressen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan dan ook onbesproken blijven.

Handelsnaamrecht

4.7 Wat betreft het beroep van eiseressen op artikel 5 Handelsnaamwet overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Niet in geschil is dat eiseressen de handelsnaam NOA Vakanties al voerden voordat gedaagden de handelsnaam VIANOA zijn gaan gebruiken. Beoordeeld dient te worden of de handelsnamen in geringe mate van elkaar afwijken. De door partijen gevoerde handelsnamen zijn hetzelfde als het teken en de gevoerde merknaam. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, te weten dat het teken en de merknaam in grote mate met elkaar overeenstemmen, vloeit voort dat de handelsnamen in geringe mate van elkaar afwijken. Eiseressen en gedaagden zijn werkzaam in dezelfde branche, te weten de reisbranche en zij bieden – zoals hiervoor is overwogen – ook identieke diensten aan. De aard van de beide ondernemingen is daarom nauw verwant. Verder zijn de ondernemingen van de partijen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam VIANOA afwijkt van de handelsnaam NOA Vakanties, gelet op de aard van de ondernemingen van partijen en gelet op het feit dat partijen door heel Nederland actief zijn, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen. Het publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Eiseressen kunnen dan ook de in artikel 5 Handelsnaamwet geboden bescherming inroepen.

4.8 Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet kunnen eiseressen tevens optreden tegen het gebruik door gedaagden van de domeinnaam www.vianoa.nl, indien deze domeinnaam mede als handelsnaam wordt gebruikt. Daarvan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake. De domeinnaam is immers behoudens de toevoeging 'nl', identiek aan de handelsnaam ViaNoa. Daarbij wordt VIANOA op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden diensten. De domeinnaam is zozeer verweven met het gebruik van VIANOA, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Mede gelet op hetgeen in overweging 4.7 is overwogen, moet worden geoordeeld dat door het gebruik als handelsnaam van de domeinnaam www.vianoa.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen. Gedaagden voeren dan ook de domeinnaam in strijd met het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet. Het beroep van eiseressen op artikel 5a Handelsnaamwet kan gelet hierop en hetgeen in overweging 4.7 is overwogen, onbesproken blijven. Uit het voorgaande vloeit voort dat het beroep op artikel 6:162 BW door eiseressen, geen bespreking behoeft.

Conclusie

4.9 De conclusie uit het voorgaande is dat de vorderingen van eiseressen zullen worden toegewezen, een en ander zoals hieronder zal worden vermeld. Gedaagden zullen hoofdelijk als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Wat betreft het door eiseressen gevorderde bedrag aan salaris van de advocaat van € 9.736,13, oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. Nu voor een eenvoudig kort geding een maximum bedrag van € 6.000,-- is geïndiceerd, is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter gelet op de aard van de zaak geen reden om hiervan af te wijken.

De kosten aan de zijde van eiseressen worden begroot op:

- dagvaarding € 76,31
- vast recht € 568,--
- salaris advocaat € 6.000,--

€ 6.644,31

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. beveelt gedaagden om met ingang van de tiende dag na die van de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het teken NOA en VIANOA, onder meer door onmiddellijk te staken en gestaakt te houden elk gebruik van het teken VIANOA, de handelsnaam VIANOA en de domeinnaam www.vianoa.nl;

II. verbiedt gedaagden om met ingang van de tiende dag na die van de betekening van dit vonnis een handelsnaam te voeren waarin de aanduiding NOA voorkomt;

III. beveelt Rent-a-Tent om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis de Kamer van Koophandel te verzoeken de inschrijving van de handelsnaam VIANOA met spoed door te halen en te verwijderen uit het Kvk-register, onder gelijktijdige toezending van een kopie van dat verzoek aan de advocaat van eiseressen;

IV. beveelt Vakantieplezier om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis op haar kosten al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.vianoa.nl door te halen op de daartoe geëigende wijze onder gelijktijdige toezending van een kopie van haar bericht aan de advocaat van eiseressen;

V. veroordeelt gedaagden tot een dwangsom van € 5.000,-- ineens voor ieder niet nagekomen bevel dan wel verbod, zoals hiervoor onder de punten I. tot en met IV. is weergegeven, en tot een dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt, met een maximum van € 50.000,--;

VI. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;

VII. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van eiseressen begroot op € 644,31 aan verschotten en € 6.000,-- aan salaris van de advocaat;

VIII. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

IX. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. A.E. Zweers, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juni 2011, in tegenwoordigheid van mr. Y. Cenik, griffier.