

LJN: BP7509, Rechtbank Amsterdam , 439868 / HA ZA 09-3188

Datum uitspraak: 22-09-2010
Datum publicatie: 14-03-2011
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Merkenrecht, Handelsnamen recht. IE-recht. Tussenvonnis: bewijsopdracht. Inbreuk op handelsnaam en merkenrecht. Merk niet nietig. Van het Engelse woord '(to) boost' kan niet worden gezegd dat het zodanig in het Nederlands is ingeburgerd dat het (in het Nederlandse taalgebied) als louter beschrijvend voor een kenmerk van de door partijen aangeboden diensten moet worden aangemerkt en daarom niet meer als (handels)naam of onderscheidingsteken kan dienen. Dat het woord in het Van Dale woordenboek is opgenomen, maakt dat niet anders. Er bestaat weliswaar een conceptueel verband met het (beoogde) resultaat van de marketingactiviteit, maar dat is op zichzelf onvoldoende om te concluderen dat het woord kan dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van marketingactiviteiten. Overweging mbt kostenveroordeling "De rechtbank stelt vast dat partijen hun vaststellingsovereenkomst zo uitleggen dat de rechtbank aan de hand van de maatstaf van 1019h Rv over de kosten van de onderhavige bodemprocedure, het kort geding en de het spoed appel dient te beslissen. (...) De rechtbank overweegt dat, voor zover de in de schikking vervatte vaststellingsovereenkomst in strijd is met artikel 1019h Rv, de vaststellingsovereenkomst niet in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, zodat (op grond van artikel 7:902 BW) de rechtbank bij eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en daarbij ook de in de eerdere procedures gemaakte kosten zal betrekken." Let op: er is een herstellvonnis geweest in die zin dat in ro 4.30 niet verweerster in reconventie maar eiseres in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld en dat in het dictum onder 5.3 niet gedaagden in conventie maar eiseressen in conventie in de gelegenheid zullen worden gesteld de akte te nemen.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 439868 / HA ZA 09-3188

Vonnis van 22 september 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOOST CONCEPTS B.V.,
gevestigd te Nieuwkuijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOOST MEDIA B.V.,
gevestigd te Nieuwkuijk,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOOST PRODUCTS B.V.,
gevestigd te Nieuwkuijk,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. B.J.H. Crans,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOOST COMPANY HOLDING B.V.,
gevestigd te Haarlem,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOOST BEVERAGES HOLDING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOOST BRANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. A. Knigge,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOOST DIGITAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOOST DIGITAL MEDIA VENTURES B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagden in conventie,
niet verschenen.

Eiseressen in conventie zullen hierna Boost Concepts, Boost Media en Boost Products (gezamenlijk: Boost c.s.) genoemd worden. Gedaagden sub 1, 2 en 3 (tevens eiseressen in reconventie) zullen hierna Boost Company, Boost Beverages en Boost Brands (gezamenlijk: BST c.s.) genoemde worden. Gedaagden sub 4 en 5 zullen hierna gezamenlijk Boost Digital genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 augustus 2009,
- de akte overlegging producties, met producties 1 tot en met 50,
- het op de rol van 7 oktober 2009 verleende verstek ten aanzien van Boost Digital,
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie, met producties 1 tot en met 9
- het tussenvonnissen van 27 januari 2010, waarbij ambtshalve een comparitie is bevolen,
- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende wijziging c.q. vermeerdering van eis, met producties,
- het proces-verbaal van comparitie van 7 juni 2010, per abuis aangeduid als 7 juni 2009, met de daarin genoemde stukken,
- de brief van Boost c.s. gedateerd op 23 juni 2010, met verzoek het proces-verbaal aan te vullen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Boost c.s. is een marketing bureau. Boost Concepts is houdster van het woordmerk "Boost". Het merk is bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven op 10 juni 2005 voor (onder meer) klasse 35, reclame en marketing activiteiten. Sinds 2000 voert Boost c.s. het woord 'Boost' als handelsnaam.

2.2. BST c.s. stelt, kort gezegd, derden in staat om te investeren in projecten en ondernemingen en verricht, door middel van haar operating companies, ook marketing en branding activiteiten voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

2.3. BST c.s. is de overkoepelende holding maatschappij, een van de investeringsfondsen en een van de operating companies uit het "Boost Company Network". Boost Company is houdster van verschillende beeldmerken voor (onder meer) klasse 35. Het woord 'boost' maakt steeds deel uit van de desbetreffende beeldmerken.

2.4. Boost c.s. heeft BST c.s. en Boost Digital gedagvaard tegen de zitting in kort geding op 12 mei 2009. De vorderingen van Boost c.s. zijn door de voorzieningenrechter te Amsterdam bij vonnis van 28 mei 2009 als volgt toegewezen:

De voorzieningenrechter

(...)

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

BST c.s. is in (principaal) appel gegaan, in incidenteel appel heeft Boost c.s., anders dan in kort geding in eerste aanleg, gevorderd dat BST c.s. conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in de volledige proceskosten wordt veroordeeld.

2.5. Ter terechtzitting in spoed appel op 2 december 2009 hebben partijen de volgende schikking getroffen.

1. Boost Concepts B.V. cs erkennen dat Boost Company Holding B.V. cs met de wijziging van de naam van Boost Company Holding B.V. in BST Holding B.V., boost Brand B.V. in BST Brands B.V. en Boost Beverages Holding B.V. in BST Beverages Holding B.V. op genoegzame wijze hebben voldaan aan het dictum van het vonnis in eerste aanleg onder 5.2 en 5.3.

2. (...)

3. Partijen zullen de door hen gemaakte proceskosten van dit geding in beide instanties (voor wat betreft de tweede aanleg tot heden) in de bodemprocedure betrekken als schadepost. Over de hoogte van die kosten zullen partijen in de bodemprocedure nader debat kunnen voeren.

4. Voor wat betreft het verleden komen partijen overeen dat geen aanspraak op eventueel op basis van het kort geding verbeurde dwangsommen wordt gemaakt.

2.6. Op 1 april 2010 is in het vakblad Adformatie een interview gepubliceerd, met een medewerker van een vennootschap uit de groep van BST c.s.. In dat interview staat – voor zover thans van belang – het volgende.

[A]fgelopen november werd hij [de geïnterviewde medewerker, Rechtbank] (...) partner bij BST Company (spreek uit Boost). (...)

Vanuit die twee gedachten wil BST (...) groepen mensen gaan mobiliseren waaraan geld te verdienen valt. (...)

[F]ans die een event gaan bezoeken, specifieke content afnemen, of bereid zijn daar zelfs een lidmaatschapsfee voor te betalen; kortom die de omzet een boost gaan geven.

3. Het geschil
in conventie

3.1. Boost c.s. vordert – na vermeerdering van eis – bij vonnis, voor zover de wet toelaat uitvoerbaar bij voorraad,

1. gedaagden te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans per een door de rechtbank te bepalen andere datum, ieder gebruik van de naam 'Boost' of een naam waarvan het teken 'Boost' onderdeel uitmaakt als handelsnaam te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de naam 'Boost' of een naam waarvan het teken 'Boost' onderdeel uitmaakt door enige met gedaagden verbonden (rechts)personen waarover zij direct of indirect zeggenschap hebben;

2. gedaagden te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans per een door de rechtbank te bepalen andere datum, ieder gebruik van het merkteken 'Boost' of een merkteken waarvan het teken 'Boost' onderdeel uitmaakt als merkteken voor waren en diensten te staken en gestaakt te houden waaronder begrepen het staken en gestaakt te houden van ieder gebruik van het merkteken 'Boost' of een merkteken waarvan het teken 'Boost' onderdeel uitmaakt door enige met gedaagden verbonden (rechts)personen waarover zij direct of indirect zeggenschap hebben;

3. gedaagden te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, althans per een in goede justitie te bepalen andere datum, elk gebruik van de slogan van Boost c.s. 'ondernemers in marketing' of een gelijkkluidende slogan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de slogan 'entrepreneurs in marketing'- te staken en gestaakt houden;

4. gedaagden te veroordelen om aan Boost c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, voor iedere dag dat gedaagden nalatig zijn te voldoen aan het in deze te wijzen vonnis;
5. een verklaring voor recht dat gedaagden, door zich mondeling te presenteren en op te treden onder de naam 'Boost' in ieder geval vanaf 1 april 2010 in strijd hebben gehandeld met het kort geding-vonnis van 28 mei 2009, waardoor gedaagden vanaf 1 april 2010 dwangsommen hebben verbeurd;
6. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de daadwerkelijke proceskosten in deze procedure en voorgaande procedures in kort geding en spoed-appel op grond van artikel 1019h Rv, tot 28 april 2010 begroot op € 43.352,60, te vermeerderen met alle nog door eiseressen te maken kosten in dit geding, althans een nader door uw rechtbank te bepalen bedrag op grond van de nog te overleggen kostenspecificatie.

3.2. BST c.s. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met hoofdelijke veroordeling van Boost c.s. in de door BST c.s. gemaakte daadwerkelijke kosten van deze en voorgaande procedures, te vermeerderen met alle nog door BST c.s. te maken kosten in dit geding.

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

in reconventie

3.4. BST c.s. vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

1. een verklaring voor recht dat de inschrijving van de Beneluxwoordmerken met depotnummers 1084936 en 1070462 van Boost c.s. nietig zijn,
2. ambtshalve doorhaling te gelasten van de nietig verklaarde merkinschrijvingen,
3. een verklaring voor recht dat het BST c.s. is toegestaan om, anders dan ter aanduiding van haar onderneming, het woord 'Boost' te gebruiken, al dan niet in vervoegde vorm, voor welke aanduiding dan ook.
4. Boost c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van alle door BST c.s. redelijke en evenredige gemaakte gerechtelijke kosten voortvloeiend uit onderhavige procedure, te vermeerderen met alle nog door eiseressen te maken kosten in dit geding, althans een nader door uw rechtbank te bepalen bedrag op grond van de nog te overleggen kostenspecificatie.

3.5. Boost c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. De rechtbank zal de vorderingen van Boost c.s. tegen Boost Digital eerst behandelen. Het geschil tussen Boost c.s. en BST c.s. zal onder rechtsoverweging 4.7 en verder aan de orde komen.

4.2. De rechtbank stelt voorop dat de vermeerdering van eis – voor zover de gewijzigde eis ziet op Boost Digital – niet bij exploitatie aan Boost Digital is betekend. Op grond van artikel 130 lid 3 Rv is de wijziging van eis tegen Boost Digital derhalve uitgesloten.

4.3. In een geval als het onderhavige waarin de rechtsbetrekking tussen partijen niet noopt tot een voor alle gedaagden gelijke beslissing, strekt een door de verschenen gedaagden gevoerd verweer niet ten gunste van de andere, niet verschenen gedaagden. In dit geval kan immers niet worden gezegd dat afwijzing van de vordering tegen de BST c.s. en toewijzing van de vordering tegen Boost Digital tegenstrijdige vonnissen oplevert.

4.4. De stellingen van Boost c.s., voor zover zij zien op de vorderingen van Boost c.s. tegen Boost Digital zijn derhalve onweersproken. Voor zover de vordering ter zake van het gebruik van de slogan 'ondernemers in marketing' en 'entrepreneurs in marketing' is ingesteld jegens Boost Digital, is de vordering op dit punt ongegrond nu gesteld noch gebleken is dat Boost Digital de slogan 'ondernemers (of entrepreneurs) in marketing' (heeft) gebruikt.

4.5. De overige vorderingen voor toewijzing gereed. De gevorderde dwangsom van € 5000,00 per dag of gedeelte daarvan zal eerst verbeurd worden na betekening van het vonnis en zal worden gemaximaliseerd op € 500.000,00.

4.6. Over de proceskosten zal worden beslist in het eindvonnis. Uit proceseconomische gronden zal de rechtbank alle beslissingen aanhouden zodat op de vorderingen van Boost c.s. tegen alle gedaagden in één eindvonnis kan worden beslist.

in conventie en in reconventie

nietigheid van het merk

4.7. Tussen Boost c.s. en BST c.s. is in geschil of, zoals Boost c.s. stelt, het woord 'Boost' (voldoende) onderscheidend vermogen heeft om als merknaam en handelsnaam te kunnen dienen, of, zoals BST c.s. stelt, het woord 'Boost' volstrekt beschrijvend is, zodat het niet als merk kan dienen en geen, althans minder, bescherming verdient als handelsnaam.

4.8. BST c.s. beroept zich op artikel 2.28 lid 1 sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) dat – kort gezegd – bepaalt dat een ieder de nietigheid van een merk dat ieder onderscheidend vermogen mist, kan invoeren. BST c.s. stelt dat het woord 'boost' als puur beschrijvend moet worden beschouwd, gelet ook op grond van de vermelding in het Van Dale woordenboek. Tevens heeft BST c.s. van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een voorlopige beslissing tot weigering ontvangen op haar inschrijving van het woord 'boost'. Het BBIE schrijft:

Het teken BOOST (Engels voor: stimulans/stimuleren) is beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van de in de klasse 35 genoemde diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen.

4.9. Boost c.s. stelt daartegenover dat opname in het woordenboek niet met zich brengt dat een woord zodanig is ingeburgerd dat er geen sprake meer is van enig onderscheidend vermogen en dat BST c.s. de afwijzing door het BBIE heeft uitgelokt door de wijze waarop zij haar aanvraag heeft geformuleerd: het merk is aangevraagd voor het stimuleren van merken en het stimuleren van reclame.

4.10. De rechtbank oordeelt als volgt. Van het Engelse woord '(to) boost' kan niet worden gezegd dat het zodanig in het Nederlands is ingeburgerd dat het (in het Nederlandse taalgebied) als louter beschrijvend voor een kenmerk van de door partijen aangeboden diensten moet worden aangemerkt en daarom niet meer als (handels)naam of onderscheidingsteken kan dienen. Dat het woord in het Van Dale woordenboek is opgenomen, maakt dat niet anders. Er bestaat weliswaar een conceptueel verband met het (beoogde) resultaat van de marketingactiviteit, maar dat is op zichzelf onvoldoende om te concluderen dat het woord kan dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van marketing-activiteiten. De voorlopige beslissing tot weigering van de inschrijving leidt op zichzelf niet tot een ander oordeel.

4.11. Derhalve kan niet worden gezegd dat vast is komen te staan dat het ingeschreven merk zuiver beschrijvend is of ieder onderscheidend vermogen mist, zodat de vorderingen die ertoe strekken de nietigheid van de merkregistraties vast te stellen en ambtshalve doorhaling ervan te gelasten, zullen worden afgewezen.

in conventie

inbreuk handelsnaam

4.12. Over de verbodsvorderingen van Boost c.s. is reeds in kort geding geoordeeld. De rechtbank neemt de inhoudelijke overwegingen van de voorzieningenrechter over en maakt die tot de hare. Derhalve geldt het volgende.

4.13. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) is het – kort gezegd – verboden een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig gevoerd wordt of een handelsnaam die slechts in geringe mate van de handelsnaam van die ander afwijkt, voor zover – gezien de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd – verwarring bij het publiek is te duchten. Boost c.s. voert de handelsnamen Boost Concepts B.V., Boost Group, Boost Media B.V. en Boost Products B.V. Geoordeeld wordt dat het bestanddeel Boost in deze handelsnamen het meest kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. De achtervoegsels "Concepts", "Media", "Products" en "B.V." zijn louter beschrijvend. BST c.s. voerde de handelsnamen Boost Brands B.V., The Boost Company Holding B.V., Boost Company en Boost Beverages Holding B.V. Ook hier geldt dat het bestanddeel Boost het meest kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. De achtervoegsels "Brands", "B.V.", "Company", "Holding" en "Beverages" zijn eveneens louter beschrijvend.

4.14. De gehele handelsnamen van zowel Boost c.s. als BST c.s. bestaan derhalve uit het woord 'Boost' met een beschrijvend achtervoegsel. Omdat zowel bij Boost c.s. als bij BST c.s. het bestanddeel 'Boost' in hun handelsnamen het meest kenmerkende en dominante bestanddeel vormt, is verwarring bij het publiek te duchten, nu deze handelsnamen de indruk (kunnen) wekken dat Boost c.s. en BST c.s. aan elkaar gelieerd zijn.

4.15. BST c.s. voert terecht aan dat de overgelegde voorbeelden van verwarring in meerderheid interne e-mails van Boost c.s. zijn, waarin medewerkers van Boost c.s. zich erover beklagen dat er bij hun contactpersonen sprake was van verwarring en hebben blijkens door BST c.s. overgelegde verklaringen een tweetal betrokkenen stellig

verklaard dat er bij hen geen sprake van verwarring was, maar dat neemt niet weg dat onvoldoende is betwist dat zowel Boost c.s. als BST c.s. door het gehele land actief zijn en zich met (min of meer) dezelfde activiteiten bezighouden, te weten marketing in de ruime zin van het woord, waaronder ook het participeren en investeren in andere bedrijven die zich met marketing bezighouden. Hierbij geldt dat het promoten van merken en drankmerken, waarmee BST c.s. zich naar eigen zeggen bezighoudt, een onderdeel is van het promoten van producten (is 'marketen'). Dat partijen zich bezighouden met dezelfde activiteiten (marketing) blijkt verder onder meer uit de omschrijving van de activiteiten van Boost c.s. en BST c.s. en uit de omstandigheid dat BST c.s. de slogan 'entrepreneurs in marketing' gebruikt heeft terwijl Boost c.s. de slogan 'ondernemers in marketing' gebruikt. Verder blijkt dit uit de omstandigheid dat alle in dit geding relevante (beeld)merk-inschrijvingen of depots zijn gedaan in klasse 35, te weten de klasse voor – kort gezegd – reclame en marketing. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de door Boost c.s. gestelde vrees voor verwarring onvoldoende is betwist.

4.16. Niet is gesteld dat de door BST c.s. gevoerde handelsnamen ouder zijn dan die van Boost c.s.

4.17. Gelet op het voorgaande is een verbod zoals gevorderd in beginsel toewijsbaar.

inbreuk merkenrechten

4.18. Voor zover de vordering is gebaseerd op de rechten van Boost c.s. op het woordmerk 'boost' geldt het volgende. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de houder van een ingeschreven merk – kort gezegd – het gebruik van een teken door een ander verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Zoals reeds uit rechtsoverweging 4.13 blijkt stemmen merk en teken overeen omdat Boost het meest kenmerkende bestanddeel vormt van de door BST c.s. gebruikte tekens, zijn de diensten die partijen aanbieden soortgelijk en kan hierdoor verwarring ontstaan bij het publiek. Voor zover BST c.s. het teken 'boost' niet als bestanddeel van een handelsnaam gebruikt en ook niet ter onderscheiding van hun diensten (maar bijvoorbeeld als bestanddeel van een domeinnaam) kan Boost c.s. daartegen opkomen op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op grond van dit artikel kan immers een teken worden verboden dat wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. BST c.s. kan aan haar eigen merkinschrijvingen of depots geen rechten ontlenen omdat deze van latere datum zijn dan de merkinschrijvingen van Boost c.s., en ook hiervan het woord 'boost' het kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. Ook deze beeldmerken vormen derhalve een inbreuk op de merkrechten van Boost c.s.. De omstandigheid dat in die beeldmerken de woorden voorafgegaan worden door een logo maakt dit niet anders.

4.19. Het voorgaande geldt voor alle vennootschappen waarin BST c.s. direct of indirect zeggenschap heeft die de naam of het teken 'Boost' gebruiken, zodat in beginsel niet onderzocht hoeft te worden welke vennootschap op welke wijze inbreuk heeft gemaakt. Daarbij neemt de rechtbank in overweging dat BST c.s. niet gemotiveerd aangevoerd heeft dat zij in een met name genoemde vennootschap onvoldoende zeggenschap heeft om aan een eventuele veroordeling te voldoen en evenmin is aangevoerd dat een met name genoemde vennootschap in het geheel geen inbreuk maakt door het gebruik van de naam of het teken 'Boost'.

4.20. Gelet op het voorgaande is een verbod zoals gevorderd in beginsel toewijsbaar.

4.21. BST c.s. heeft ter comparitie verklaard dat zij ter onderscheiding van haar ondernemingen, naar aanleiding van het tussen partijen gewezen vonnis in kort geding, niet langer de – inbreukmakende – naam Boost voert, maar als (handels-)naam de aanduiding 'BST' voert. Naar het oordeel van de rechtbank roept dat de vraag op of Boost c.s. thans nog voldoende belang heeft bij toewijzing van de door haar gevorderde verboden en dwangsommen. Bij beantwoording van die vraag zal de rechtbank ook betrekken of de – gestelde – inbreuk op het kortgeding vonnis (zie 4.23 en verder) in rechte komt vast te staan.

inbreuk kortgeding vonnis

4.22. Boost c.s. stelt dat BST c.s. zich naar derden toe profileert als 'boost'. Boost c.s. verwijst daartoe naar het onder 2.6 aangehaalde interview in Adformatie. Ook stelt Boost c.s., na vermeerdering van eis, dat het artikel een overtreding van het kort-geding vonnis oplevert, zodat BST c.s. dwangsommen verschuldigd is geworden. BST c.s. verzet zich niet tegen de vermeerdering van eis en de rechtbank ziet geen redenen om de eis wijziging ambtshalve te weigeren.

4.23. De rechtbank oordeelt als volgt. Het gebruik van het werkwoord 'boosten' in het artikel ('fans (...) die de omzet een boost geven') levert geen merkinbreuk op nu het woord wordt gebruikt in de gewone (Nederlandse) betekenis van het woord, zonder dat dit afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Indien echter vast komt te staan dat BST c.s. naar derden toe, zoals volgens Boost c.s. blijkt uit het artikel van

Adformatie, meedeelt dat 'BST' uitgesproken moet worden als 'boost' is er sprake van inbreuk op het merkrecht van Boost c.s. In dat geval is, naar het oordeel van de rechtbank, het belang van Boost c.s. bij toewijzing van haar verbodsvorderingen en de gevorderde dwangsom gegeven.

4.24. BST c.s. verweert zich tegen de gewijzigde eis met de stelling dat niet zij zich als 'boost' profileert, maar dat de desbetreffende (eind-)redacteur, die BST c.s. kent uit de periode voorafgaand aan het kort geding toen BST c.s. nog de handelsnaam 'boost' voerde, eigenhandig de opmerking "(spreek uit: boost)" heeft toegevoegd. Boost c.s. heeft dat ter comparitie gemotiveerd betwist en expliciet bewijs aangeboden van haar stelling dat BST c.s. (tegen de redacteur van Adformatie) heeft vermeld dat haar handelsnaam 'BST' uitgesproken moet worden als 'boost'.

4.25. De bewijslast en het bewijsrisico van de gestelde inbreuk ná 2 december 2009 (de datum van de schikking in spoed appel) rusten op Boost c.s. De rechtbank zal derhalve Boost c.s. toelaten tot het bewijs van haar stelling dat BST c.s. (tegen de redacteur van Adformatie) heeft vermeld dat haar handelsnaam 'BST' uitgesproken moet worden als 'boost'. De procedure zal hiervoor naar de rol van 20 oktober 2010 worden verwezen. Iedere verdere beslissing in conventie zal worden aangehouden.

slogan

4.26. Met betrekking tot het gebruik van de slogan 'ondernemers in marketing' en 'entrepreneurs in marketing' overweegt de rechtbank reeds thans dat beide slogans zo generiek en beschrijvend zijn dat, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien op welke grond het gebruik van de slogan 'entrepreneurs in marketing' door BST c.s. – indien van de dat gebruik nog sprake is – jegens Boost c.s. onrechtmatig zou zijn, zodat de daarop gebaseerde vordering van Boost c.s. zal worden afgewezen.

in reconventie

gebruik van het woord 'boost'

4.27. BST c.s. vordert in reconventie een verklaring voor recht dat het BST c.s. is toegestaan om "anders dan ter aanduiding van haar onderneming" het woord 'boost' te gebruiken, "voor welke aanduiding dan ook".

4.28. De rechtbank oordeelt als volgt. Anders dan Boost c.s. lijkt te menen, is niet ieder gebruik van het woord 'boost' door BST c.s. een inbreuk op haar handelsnaam of merkenrecht. De gevorderde verklaring voor recht is echter dermate onbepaald dat zij niet toewijsbaar is. Zoals in conventie is overwogen heeft Boost c.s. exclusieve rechten op het woordmerk en de handelsnaam 'boost'. BST c.s. is gehouden die rechten te respecteren.

4.29. De gevorderde verklaring voor recht zal derhalve afgewezen worden.

4.30. Boost c.s. zal in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Uit proceseconomische gronden zal de rechtbank de beslissing in reconventie aanhouden zodat op de vorderingen in conventie en in reconventie in één eindvonnis kan worden beslist.

in conventie en in reconventie

proceskosten

4.31. Met betrekking tot de gevorderde veroordeling in de proceskosten over en weer in conventie oordeelt de rechtbank als volgt.

4.32. Aangezien Boost Digital zowel in kort geding als in de bodemzaak verstek heeft laten gaan en het geschil volledig is gevoerd tussen Boost c.s. en BST c.s. zal de veroordeling in de proceskosten van Boost Digital gematigd worden.

4.33. Over en weer hebben zowel Boost c.s. en BST c.s. veroordeling in de proceskosten gevorderd van zowel het kort geding, het spoed appel als de onderhavige bodemprocedure. Daarbij hebben partijen zich beroepen op de onder 2.5 aangehaalde schikking die, onder meer, inhoudt:

Partijen zullen de door hen gemaakte proceskosten van dit geding in beide instanties (voor wat betreft de tweede aanleg tot heden) in de bodemprocedure betrekken als schadepost. Over de hoogte van die kosten zullen partijen in de bodemprocedure nader debat kunnen voeren.

4.34. De rechtbank ziet de schikking als een vaststellingsovereenkomst tussen Boost c.s. en BST c.s. inhoudende dat partijen overeenkomen dat aansprakelijkheid voor over en weer gevorderde (proces-)kosten gemaakt in kort geding, spoedappel en bodemprocedure zal worden vastgesteld door de rechter in de bodemprocedure. Partijen

hebben over en weer een proceskostenveroordeling gevorderd op basis van 1019h Rv en elk een kostenstaat overgelegd. De kosten zijn over en weer niet betwist. De rechtbank stelt vast dat partijen hun vaststellingsovereenkomst zo uitleggen dat de rechtbank aan de hand van de maatstaf van 1019h Rv over de kosten van de onderhavige bodemprocedure, het kort geding en de het spoed appel dient te beslissen.

4.35. De rechtbank overweegt dat, voor zover de in de schikking vervatte vaststellings-overeenkomst in strijd is met artikel 1019h Rv, de vaststellingsovereenkomst niet in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, zodat (op grond van artikel 7:902 BW) de rechtbank bij eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en daarbij ook de in de eerdere procedures gemaakte kosten zal betrekken.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. laat Boost c.s. toe tot het bewijs van haar stelling dat BST c.s. (tegen de redacteur van Adformatie) heeft vermeld dat haar handelsnaam 'BST' uitgesproken moet worden als 'boost',

5.2. bepaalt dat Boost c.s., indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, Boost c.s. dit binnen twee weken na de datum van deze uitspraak schriftelijk aan de rechtbank ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven,

5.3. verwijst de zaak naar de rol van 20 oktober 2010 opdat BST c.s. alsdan bij akte kan doen mededelen of zij van de gelegenheid tot bewijslevering door getuigen en zo ja, door hoeveel, gebruik maakt, en met een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende drie maanden, waarna een dag voor getuigenverhoor zal worden bepaald dan wel wordt voortgeprocedeerd,

5.4. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.5. houdt iedere verdere beslissing aan,

in reconventie

5.6. houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Thomas en in het openbaar uitgesproken op 22 september 2010.?
