

IN NAAM DER KONINGIN !

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 413255 / KG ZA 08-2214 WT/MV

Vonnis in kort geding van 18 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VANDEBERG DRUKWERKEN B.V.,
gevestigd te Maarn,
eiseres in conventie bij dagvaarding van 25 november 2008
verweerster in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. C.A. de Jong te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NL UNLIMITED B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in voorwaardelijke reconventie,
✓ advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Vandenberg en NL Unlimited worden genoemd.

1. De procedure

De terechtzitting in deze zaak is verplaatst van 3 naar 5 december 2008. Ter terechtzitting van 5 december 2008 heeft Vandenberg gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting heeft zij haar eis vermeerderd zoals hierna onder 3.1 te melden. NL Unlimited heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening en vervolgens een voorwaardelijke eis in reconventie ingesteld overeenkomstig de eveneens in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. Vandenberg heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Ter zitting waren voor zover van belang aanwezig aan de zijde van Vandenberg de heer J.J. Elzas, merkenrecht deskundige met mr. De Jong en aan de zijde van NL Unlimited de heer S.P.J. Brabander, directeur, met mr. De Boer. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Vandenberg is actief in de grafische sector. Zij is houdster van de Benelux merkinschrijving met nummer 766749 voor het woordmerk MIJN in klasse 9 (elektronische publicaties) en klasse 16 (papier, karton en hieruit vervaardigde producten, drukwerken en kantoorbenodigdheden). Het merk is gedeponeed op 23 december 2004 en ingeschreven op 10 mei 2005. Op 23 september 2008 heeft Vandenberg het woordmerk MIJN gedeponeed (onder nummer 1167181) voor de klassen 35, 40, 41, 42 en 45.

2.2. NL Unlimited is uitgeefster van vier gratis stadsmagazines in de grote steden: NL20 in Amsterdam, NL10 in Rotterdam, NL30 in Utrecht en NL70 in Den Haag. NL Unlimited maakt gebruik van de website www.mijnnl.nl. Zij presenteert deze website als de internetversie van de stadsmagazines. Bezoekers van deze website kunnen hun persoonlijke voorkeuren instellen en zo tips ontvangen op het gebied van uitgaan. De website is landelijk georiënteerd en geeft informatie over 24 verschillende steden. Tevens maakt NL Unlimited gebruik van het hieronder afgebeelde logo:



2.3. Op 11 juni 2008 heeft NL Unlimited een Benelux merkaanvraag ingediend voor MIJNNL. Vandenberg heeft hiertegen oppositie ingediend, waarna NL Unlimited de merkaanvraag heeft ingetrokken.

2.4. Bij Akte van Overdracht van 3 december 2008 heeft de vennootschap naar Duits recht IDG Communications Verlag A.G. aan NL Unlimited overgedragen alle rechten op het woordmerk MIJN, Benelux registratienummer 660751 in de klassen 9, 16, 35 38 en 41. Dit merk is gedeponeed op 8 september 1999.

3. Het geschil in conventie

3.1. Vandenberg vordert – kort gezegd – NL Unlimited op straffe van dwangsommen te verbieden het teken MIJNNL te gebruiken. Verder vordert zij NL Unlimited te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 50.000,-. Tot slot vordert zij NL Unlimited te veroordelen in de proceskosten. Ter zitting heeft Vandenberg haar eis vermeerderd in die zin dat zij een bedrag van € 10.000,- vordert als vergoeding voor de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv en dat zij verzoekt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden.

3.2. Zij stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat het onderdeel NL van het door NL Unlimited gebruikte teken MIJNNL geheel beschrijvend is, zodat dit teken (vrijwel) identiek is aan het merk van Vandenberg. De producten zijn eveneens identiek. Ondanks dat NL Unlimited haar merkaanvraag voor het merk MIJNNL heeft ingetrokken, blijft zij gebruik maken de website www.mijnnl.nl. Dit veroorzaakt door de visuele, fonetische en conceptuele overeenstemming een grote mate van verwarring met het aan Vandenberg toekomende merk MIJN. Er is dus sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub b en d BVIE. Van belang hierbij is dat op grond van een richtlijn van het BBIE het toevoegen van een domeinnaam-extensie zoals NL een merk niet onderscheidend maakt. De door NL Unlimited in het geding gebrachte akte van 3 december 2008, waaruit zou moeten volgen dat zij rechthebbende is op een ouder merk MIJN, staat niet aan toewijzing van de vorderingen in de weg. De verkopende partij heeft het merk vanaf de ingangsdatum vijf jaar niet gebruikt, waardoor dit merk is vervallen. Vandenberg zal op korte termijn vervallenverklaring van dit merk vorderen in een bodemprocedure. Vandenberg lijdt schade door het handelen van NL Unlimited. Deze schade begroot zij op € 100.000,- door de afbreuk van haar naamsbekendheid en door de verwarring bij het publiek en op € 250.000,- als directe gevolgschade omdat NL Unlimited inbreuk maakt op de uitgave van de producten, waarvan de rechten aan Vandenberg toebehoren. Thans vordert Vandenberg een voorschot van € 50.000,-.

3.3. NL Unlimited heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat zij op puur beschrijvende wijze gebruik maakt van het bezittelijk voornaamwoord 'mijn', een normaal woord in de Nederlandse taal. Vandenberg kan het gebruik van dit woord niet monopoliseren door middel van haar merkinschrijving. Het gebruik van het woord mijn in een domeinnaam is gangbaar voor het online aanbieden van diensten aan klanten (bijvoorbeeld mijnpostbank.nl, mijnningbank.nl en mijntransavia.com). Uit een door NL Unlimited in het geding gebracht onderzoek blijkt dat er zeer veel merken, handelsnamen en domeinnamen zijn met het bestanddeel MIJN. Subsidiar voert NL Unlimited aan dat er geen sprake is van een merkinbreuk. Het merk MIJN van Vandenberg heeft een zeer gering onderscheidend vermogen. De toevoeging NL na MIJN is in dit geval geen domeinnaam-extensie, zodat die toevoeging maakt dat geen sprake is van verwarringsgevaar. De producten van partijen zijn bovendien niet soortgelijk. NL Unlimited stelt een uitgaansagenda samen op internet en dit is in alle opzichten onvergelijkbaar met de grafische producten van Vandenberg. Op geen enkele wijze is aannemelijk gemaakt dat Vandenberg schade heeft geleden; in kort geding kan derhalve geen voorschot op schadevergoeding worden toegewezen, aldus NL Unlimited. NL Unlimited verzoekt tot slot Vandenberg te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

4. Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1. NL Unlimited vordert – kort gezegd – voorwaardelijk, uitsluitend voor het geval de vorderingen in conventie geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, om Vandenberg op straffe van dwangsommen te veroordelen het gebruik van het merk MIJN te staken, de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden te stellen en Vandenberg te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

4.2. NL Unlimited stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat zij door de overdracht op 3 december 2008 (zie 2.4) beschikt over een ouder merk MIJN dan Vandenberg. De merken MIJN zijn identiek en ingeschreven in dezelfde klassen voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten. NL Unlimited kan zich op voet van artikel 2.20 lid 1 sub a en b verzetten tegen het gebruik door Vandenberg van het jongere merk MIJN van Vandenberg.

4.3. Vandenberg heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat het merk waarop NL Unlimited zich beroept door de verkopende partij vijf jaar niet is gebruikt waardoor het merk is vervallen dan wel vervalrijp wordt. Omdat op grond van artikel 2.27 lid 3 BVIE een ouder merk niet kan worden ingeroepen tegen een jonger merk dat is gedeponereerd gedurende de periode waarin het oudere merk vervalrijp was, dient de vordering in reconventie te worden afgewezen.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Aangezien NL Unlimited in Amsterdam is gevestigd, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

5.2. De vorderingen van Vandenberg zijn (zie punt 36 van haar pleitnota) gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b en d van het BVIE. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b kan het gebruik van een teken – kort gezegd – worden verboden 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. NL Unlimited gebruikt het teken MIJN in de domeinnaam www.mijn.nl niet ter onderscheiding van waren of diensten, laat staan dat zij het teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. NL Unlimited gebruikt het woord mijn in haar domeinnaam als bezittelijk voornaamwoord. Zij heeft terecht aangevoerd dat Vandenberg het woord mijn niet met een beroep op haar merkenschrijving kan monopoliseren. NL Unlimited gebruikt het woord mijn op dezelfde wijze als in www.mijnpostbank.nl en www.mijningbank.nl en dit kan haar niet worden verboden. Voor zover de vordering van Vandenberg zich richt tegen ander gebruik door NL Unlimited van het teken MIJN, met name in het onder 2.2 opgenomen logo, en ervan uitgaande dat dit ander

gebruik wel plaatsvindt ter onderscheiding van (dezelfde of soortgelijke) waren of diensten, dan geldt voorshands dat NL Unlimited zich kan beroepen op een ouder merkrecht. Vandenberg heeft over dit ouder merkrecht gesteld dat het door niet-gebruik is vervallen of vervalrijp is, maar dat kan in dit geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten, niet worden vastgesteld. Op een eventueel verval van het merk kan thans evenmin – bij wijze van voorlopige voorziening – worden vooruitgelopen. Niet kan worden uitgesloten, zoals NL Unlimited heeft aangevoerd, dat sprake is van “Heilung” of van rechtsgeldig gebruik door licentienemers. Derhalve dient in beginsel, totdat in een procedure over de vervallenverklaring anders wordt beslist, te worden uitgegaan van de geldigheid van de merkinschrijving waarop NL Unlimited zich beroept (productie 11 van NL Unlimited). Het gebruik van het logo kan NL Unlimited dan ook niet worden verboden.

5.3. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan een teken worden verboden wanneer dat teken wordt gebruikt 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. Een beroep op dit artikel kan Vandenberg niet baten. Gesteld noch gebleken is dat met gebruik van het teken MIJN in www.mijn.nl ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk MIJN van Vandenberg. Evenmin is gesteld of gebleken dat dit gebruik de reputatie van het merk van Vandenberg aantast. Bovendien kan worden gezegd dat in dit geval gebruik van het teken MIJN niet zonder geldige reden is, nu dit teken gelijk is aan het bezittelijk voornaamwoord mijn, een woord in de Nederlandse taal. Eenzelfde conclusie kan worden getrokken ten aanzien van gebruik van het teken MIJN in het onder 2.2 opgenomen logo, ervan uitgaande dat dit gebruik niet ter onderscheiding van waren of diensten zou zijn.

5.4. De vordering die ziet op het staken van het gebruik van het teken MIJN door NL Unlimited dient gezien het bovenstaande te worden afgewezen. De vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding volgt dit lot. Vandenberg zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. NL Unlimited heeft in dit verband aanspraak gemaakt op de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Blijkens de kostenspecificatie van haar raadsman vordert zij € 9.924,98. Uit deze specificatie, die niet inhoudelijk is bestreden door Vandenberg, blijkt voldoende welke werkzaamheden zijn verricht. Bovendien kan dit kort geding niet als een eenvoudig kort geding worden aangemerkt en blijft het bedrag van € 9.924,98 onder het bedrag dat dan geldt volgens de op 1 augustus 2008 in werking getreden Indicatie-tarieven in IE zaken. Het bedrag zal dan ook, als zijnde redelijk en evenredig, worden toegewezen, te vermeerderen met € 254,- aan vast recht.

6. De beoordeling in voorwaardelijke reconventie

Nu aan de voorwaarde die is gesteld bij de vordering in reconventie niet is voldaan, behoeft deze vordering geen verdere bespreking.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter


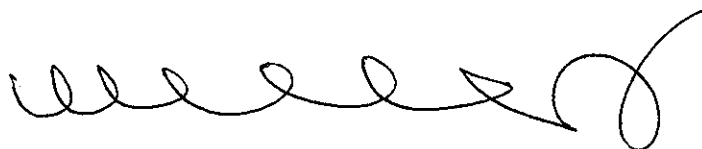
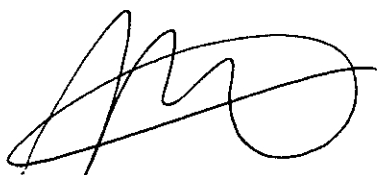
in conventie

7.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

7.2. veroordeelt Vandenberg in de proceskosten, aan de zijde van NL Unlimited tot op heden begroot op € 10.178,98,

7.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2008.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam

type: MV

coll: M

10. MB