

LJN: BP7541,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda , 229739 KGZA 11-20

Datum uitspraak: 03-03-2011
Datum publicatie: 14-03-2011
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Kort-geding; artikel 2.20 lid 1 sub a. en sub c. BVIE; gebruik van aan merk gelijk Adword. Middels onbeduidend product van speelgoedhelicoptertje profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van merk voor verlichting. Merkinbreuk door gebruik Adword; verwarring en het profiteren van reputatie.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 229739 / KGZA 11-20

Vonnis in kort geding van 3 maart 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap naar vreemd recht
BVBA MELAN,
gevestigd te Knokke-Heist, België,
eiseres,
advocaat mr. F.J. Van Eeckhoutte,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEAM LC CONCEPT BV,
gevestigd te Oosterhout,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COTTON BALL LIGHTS BV,
gevestigd te Oosterhout,
gedaagden,
vertegenwoordigd door L. Clement.

Eiseres zal hierna Melan genoemd worden. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Team LC Concept BV c.s. en afzonderlijk Team LC Concept BV en Cotton Ball Lights BV genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de akte overlegging producties van Melan met producties 1 t/m 18
- de schriftelijke reactie van Team LC Concept BV
- de akte overlegging producties van Team LC Concept BV met producties 1 t/ 3
- de schriftelijke reactie van Cotton Ball Lights BV
- de akte overlegging producties van Cotton Ball Lights BV met producties 1 t/m 9
- de mondelinge behandeling op 1 februari 2011
- de pleitnota van Melan.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Melan vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Team LC Concept BV c.s. te gebieden om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden elk gebruik van "Happy Lights" of daarmee overeenstemmende aanduidingen als eigen handelsnaam, merk, productnaam of Adwords;

2. Team LC Concept BV c.s. te gebieden om met onmiddellijke ingang iedere verwijzing naar VT wonen van www.happylights.nl en www.cottonballlights.com te verwijderen en verwijderd te houden;

3. Team LC Concept BV c.s. te veroordelen om binnen 5 dagen na betekening van het vonnis voor de duur van 90 dagen een rectificatie te plaatsen op de homepage van www.cottonballlights.com met de navolgende tekst in leesbare letters van normale grootte:

"De afgelopen maanden heeft Cotton Ball Lights lichtslingers verkocht onder de naam Happy Lights. Daarnaast verwees zij naar VT Wonen, waarin een reportage over Happy Lights stond. Happy Lights is de naam van de lichtslingers en andere decoratieve verlichting van het gelijknamige bedrijf uit Antwerpen. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda is het Cotton Ball Lights BV verboden om Happy Lights nog langer als handelsnaam en als naam voor haar lichtslingers te gebruiken. Cotton Ball Lights BV is niet met een artikel verschenen in VT Wonen en heeft niet in VT Wonen geadverteerd."

4. te bepalen dat Team LC Concept BV c.s., hoofdelijk een dwangsom van Euro 5.000,00 verbeuren voor iedere dag dat Team LC Concept BV c.s. in strijd handelt met het onder 1 t/m 3 bepaalde;

5. Team LC Concept BV te gebieden om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis het Beneluxdepot van het woordmerk Happy Lights, onder nummer 1215112 in te trekken dan wel, voor zover dat merk reeds is ingeschreven, de inschrijving hiervan door te halen;

6. Team LC Concept BV te gebieden om binnen twee weken na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam happylights.nl wordt overgedragen aan Melan door indiening van een verzoek daartoe aan de betreffende instanties onder afgifte van alle op de overdracht betrekking hebbende correspondentie aan de advocaat van Melan;

7. te bepalen dat Team LC Concept BV een dwangsom van Euro 2.500,00 verbeurt voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5 en 6 bepaalde;

8. Team LC Concept BV c.s. hoofdelijk te veroordelen in de volledige -nader te specificeren- proceskosten ex 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling.

2.2. Team LC Concept BV c.s. voert verweer.

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

3. De beoordeling

3.1. De voorzieningenrechter is bevoegd kennis te nemen van onderhavige vorderingen op grond van het BVIE aangezien de Team LC Concept BV c.s. in Oosterhout (Noord-Brabant) is gevestigd en omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden.

3.2. Tussen partijen staat het volgende vast:

a. Melan, sinds het voorjaar van 2009 uitsluitend handelende onder de naam Happy Lights, verkoopt via haar winkel in Antwerpen en haar online webshop www.happylights.be lichtslingers. Dat zijn slingers met kleine katoenen ballen waar een lichtje in zit.

b. Melan verkoopt die lichtslingers onder de productnaam "Happy Lights" in welk verband zij op 22 november 2010 een Benelux beeldmerk heeft gedeponneerd in de klasse 11 (verlichting). Het beeldmerk bestaat uit 5 (delen van) bollen waaraan een snoer met stekker is verbonden. De bollen verschillen qua omvang. Op de grootste bol staat

"HAPPY LIGHTS" vermeld en op de middelgrote bol staat ".be" vermeld.

c. Melan verkoopt als groothandel haar Happy Lights ook via 33 winkels in België, 15 winkels in Nederland, 4 winkels in Frankrijk en 1 winkel in Duitsland.

d. In het decembernummer van 2010 van het bekende woonmagazine VT Wonen is -onder meer op de cover- uitgebreid aandacht besteed aan de Happy Lights.

d. Team LC Concept BV is de holding, beheermaatschappij, waarvan L. Clement enig aandeelhouder is. Team LC Concept BV beheert o.a. het intellectueel eigendom voor haar dochterondernemingen Cotton Ball Lights BV en LC Concept BV. In deze hoedanigheid heeft zij ondermeer de domeinnamen cottonballlights.com, happylights.nl en lcconcept.nl geregistreerd.

e. Team LC Concept BV heeft op 5 december 2010 "Happy Lights" als Benelux woordmerk gedeponneerd in de

klasse 28 (speelgoed).

f. Team LC Concept BV heeft de domeinnaam cottonballlights.com aan Cotton Ball Lights BV en de domeinnamen happylights.nl en lconcept.nl aan LC Concept BV verhuurd.

g. LC Concept BV brengt onder de naam Happy Lights een speelgoedhelicoptertje met ledverlichting op de markt. De helicopter kan worden afgeschoten met een elastiek waarna deze langzaam neerdaalt waarbij de ledverlichting voor een kleurrijk effect zorgt.

h. Cotton Ball Lights BV staat sinds maart 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland met als bedrijfsomschrijving “Detailhandel alsmede internetverkoop en groothandel in verlichting en randassortiment in de modische en interieurinrichting sfeer”.

i. Cotton Ball Lights BV verkoopt lichtslingers met gekleurde katoenballen, soortgelijk aan die van Melan. Deze producten worden verkocht onder de naam Cotton Ball Lights en Cotton Ball Lamp. De producten worden direct aan de eindgebruiker verkocht via een webshop www.cottonballlights.com en via een eigen winkel in Breda. Daarnaast fungeert Cotton Ball Lights BV als groothandel voor detaillisten en heeft zij een uitgebreid dealernetwerk in zowel Nederland als België.

j. De homepage van de website www.happylights.nl zag er op 25 november 2010 als volgt uit.

Deze site van LC Concept BV wordt aldus gebruikt voor het maken van reclame voor haar eigen speelgoedhelicoptertje, en voor het maken van reclame voor de Cotton Ball Lights van Cotton Ball Lights BV, onder vermelding dat beide artikelen producten zijn van Team L.C. Concept BV, de holding.

Er is echter verschil tussen de beide producten op de site: De bezoeker kan op de afbeelding van de Cotton Ball Lights op de rechterzijde klikken en bereikt dan de website van Cotton Ball Lights BV: www.cottonballlights.com. Op de linker afbeelding van het speelgoedhelicoptertje „Happy Lights” kan niet worden doorgeklikt.

Boven beide afbeeldingen staat in een grote, beelddominerende balk in grote letters „Happy Lights”, omringd door veelkleurige bollen.

Dáárboven staat dan in kleinere, maar toch aandachttrekkende letters de koptekst:

„Happy Lights en Cotton Ball Lights, bekend van de VT...”

k. Inmiddels wordt op de website www.happylights.nl niet meer naar VT Wonen verwezen.

l. Als Adword voor de website www.happylights.nl wordt “happy lights” gebruikt.

m. Hieronder worden advertenties weergegeven zoals deze tot voor kort zijn verschenen na invoering van het Adword “happy lights” in de zoekmachine Google. De verticale streep is door Melan aangebracht.

n. Hieronder worden advertenties weergegeven zoals deze op 20 december 2010 zijn verschenen na invoering van het Adword “happy lights” in de zoekmachine Google. De verticale streep is door Melan aangebracht.

3.3. Melan legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Team LC Concept BV c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkrechten, althans onrechtmatig jegens haar handelt.

3.4. Melan stelt dat Team LC Concept BV c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaam Happy Lights doordat zij de domeinnaam happylights.nl gebruikt ter aanduiding van een onderneming van Team LC Concept BV c.s.

3.5. Vooropgesteld wordt dat niet iedere domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Vastgesteld moet worden of de domeinnaam ook de naam is waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven. In dit verband is van belang het gebruik van de website www.happylights.nl.

Op deze website wordt op de linkerhelft van de pagina het product led-helicopter Happy Lights en op de rechterhelft het product Cotton Ball Lights gepresenteerd en onderaan de website staat duidelijk vermeld dat Happy Lights en Cotton Ball Lights producten zijn van Team LC Concept BV. De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. De stelling van Melan dat Team LC Concept BV c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaam-rechten wordt dan ook verworpen.

3.6. Melan stelt dat Team LC Concept BV c.s. op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a. en sub c. BVIE inbreuk maakt op haar beeldmerk, waarin het woord Happy Lights is opgenomen. Melan stelt dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a omdat beide merken worden gebruikt voor waren in de klasse “verlichting”. Volgens Melan betreft de helicopter ook verlichting.

Melan stelt voorts dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c. BVIE omdat Team LC Concept BV c.s. wil aanhaken bij de naam van de lichtslingers en katoenen bollen van Melan teneinde ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit en/of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Happy Lights en de onderneming en/of producten van Melan.

3.7. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE faalt. Het speelgoedhelicoptertje van minimale omvang is niet aan te merken als „dezelfde waar” ten opzichte van de lichtslingers. Het eerste is speelgoed, het tweede verlichting. Voor het geïnteresseerde publiek is het verschil tussen beide zeer groot.

3.8. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met

daarin de woorden „Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 14-09-1999, LJN: AC 3725). Deze bekendheid wordt daarenboven gevestigd door de onweersproken deelname aan beurzen door Melan.

De inrichting van de website www.happylights.nl was en is er evident op gericht om middels het onbeduidende product van de speelgoedhelicoptertjes - waarop zelfs niet kon worden doorgeklikt!- te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van het merk van Melan, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Melan heeft geleverd om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden (vgl. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18-06-2009, C-487/07, LJN: BJ 5859). Een rechtvaardiging is niet gesteld en ook niet aannemelijk.

Deze inbreuk is niet weggenomen door het weglaten van de verwijzing naar VT Wonen. Gedaagde sub 1, Team LC Concept BV, is blijkens de site zelf, én blijkens de concernstructuur (hoofd-)verantwoordelijk voor deze merkinbreuk. Gedaagde sub 2, Cotton Ball Lights BV, is daarnaast, als directe profiteur van de onrechtmatige uiting, medeverantwoordelijk te oordelen. Beiden moeten in staat worden geacht tot opheffing van de onrechtmatigheden op de site. Voor beiden is een verbod om deze en soortgelijke onrechtmatige publicaties te plegen, gerechtvaardigd.

3.9. Adword

Onweersproken staat vast dat voor de website www.happylights.nl als adword wordt gebruikt: „happy lights”. Beide gedaagden zijn hiervoor, zoals overwogen, (mede)verantwoordelijk.

Richtinggevend is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 23-03-2010, C-236/08; C-237/08; C-238/08, LJN: BN 1584.

De houder van een merk is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door de adverteerders zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (Adword), reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

In dit geval schiep de beschreven internet-site www.happylights.nl voor de gemiddelde internetgebruiker de genoemde moeilijkheid. De lichtslingers aan de rechterzijde zijn ook feitelijk aangezien voor de lichtslingers van Melan.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de site doordacht opgezet, en welbewust gericht op het stichten van verwarring en het profiteren van reputatie.

Dit vestigt gegronde vrees voor voortzetting of herhaling in soortgelijke vormen. Een verbod in algemene formulering is daarom gerechtvaardigd.

De vorderingen, gezien tegen de hiervoor opgenomen overwegingen

3.10. Vordering 1: verbod tot het gebruik van het teken „happy lights” als merk of productnaam voor het speelgoedhelicoptertje met led-lichtje.

Deze vordering wordt afgewezen.

Een grond voor dit verbod is niet verstrekt, en niet aan te nemen.

Het gebruik van „happy lights” als handelsnaam door gedaagden is niet gebleken. Er is onvoldoende grond om te vrezen dat dit gebruik in de toekomst zal plaatsvinden. Ook in dit opzicht dient de vordering te worden afgewezen.

Een algemeen verbod voor het gebruik als adword is ook niet op zijn plaats. Internetreclame voor het speelgoedhelicoptertje met behulp van het adword „happy lights” is rechtmatig. Onrechtmatig is het gebruik van het adword bij reclame, niet zijnde rechtmatige vergelijkende reclame, voor de cotton ball lights.

In dit geval dienen gedaagden in ieder geval ter opheffing van de onrechtmatigheid en ter compensatie van aangebrachte schade de volgende maatregelen te treffen:

- verwijdering van elke vorm van reclame voor cotton ball lights van de site;

- verwijdering van alle bolvormen op de site, met name in de balk boven de afbeelding van de helicopter.

Toewijsbaar zijn verder de algemene verboden van de huidige site of soortgelijke onrechtmatige inrichting ervan, zoals in het dictum verwoord.

3.11. Vordering 2: gebod om met onmiddellijke ingang iedere verwijzing naar VT Wonen van www.happylights.nl en www.cottonballlights.com te verwijderen en verwijderd te houden.

Deze vordering is gebaseerd op onrechtmatige daad, oneerlijke mededinging. Zij is niet nader onderbouwd.

Beoordeeld dient te worden of een enkele verwijzing naar VT Wonen, in een overigens in alle opzichten

rechtmatige invulling van de site, onrechtmatig is. Dit is niet aannemelijk. In dat geval vestigen gedaagden immers de aandacht van het publiek dat zij rechtmatig bereikten, op het concurrerend product van Melan. Daar heeft Melan uitsluitend profijt van. Gedaagden mogen op die wijze, rechtmatig, verwijzen naar een trend in woningverlichting.

Deze vordering behoort daarom te worden afgewezen.

3.12. Vordering 3: veroordeling tot het plaatsen van een rectificatie op de homepage van www.cottonballlights.com.

Het spoedeisend belang van Melan bij deze rectificatie is onvoldoende aannemelijk. Haar belang lijkt méér gediend bij opheffing van de onrechtmatigheden die kleven aan inhoud en adword.

Ook deze vordering zal worden afgewezen.

3.13. Het sub 5. en 6. gevorderde zal worden afgewezen nu het merk Happy Lights en de domeinnaam happylights.nl wel door Team LC Concept BV c.s. mag worden gebruikt voor zover dit gebruik betrekking heeft op de helicopter.

3.14. De dwangsom zal worden toegewezen zoals te vermelden in het dictum.

3.15. Nu sprake is van een voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 50 lid 1 TRIPs Verdrag, moet ingevolge art. 1019i Rv een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Een termijn van zes maanden wordt daartoe redelijk geacht.

3.16. Team LC Concept BV c.s. zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Melan vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de proceskosten en stelt dat zij ten behoeve van dit kort geding voor een bedrag van Euro 11.162,77 aan kosten heeft gemaakt. Dit bedrag aan kosten is niet, althans onvoldoende weersproken, en valt binnen de grenzen van redelijkheid en rechterlijk beleid. De grondslag van de vordering ligt niet in een handelsovereenkomst, zodat de gevorderde handelsrente ex 6:119a BW niet toewijsbaar is. De normale wettelijke rente zal worden toegewezen.

Nu merkinbreuk is aangenomen en dit de kern vormt van de werkzaamheden voor het kort geding is de vordering toewijsbaar. Gedaagden zullen worden veroordeeld tot betaling van Euro 11.162,77.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1. gebiedt gedaagden om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de merkinbreuken middels de in dit vonnis besproken inhoud van de website www.happylights.nl en het in dit vonnis besproken gebruik van het adword „happylights” voor deze aldus ingerichte site, en tevens iedere soortgelijke merkinbreuk middels deze site en middels dit adword en mer concreet om alle navolgende maatregelen te treffen:

- verwijdering van de site van iedere reclame voor of verwijzing/link naar de cotton ball lights, direct of indirect,
- verwijdering van iedere bolvormige afbeelding op de site onder meer en met name in de balk boven de foto's,

4.2. bepaalt dat gedaagden ieder afzonderlijk een dwangsom verbeuren van Euro 2.000,00 voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder 4.1. bepaalde, tot een maximum van Euro 50.000,00 voor ieder, ingaande vanaf 7 werkdagen na betekening van dit vonnis,

4.3. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Melan tot op heden begroot op Euro 11.162,77 exclusief BTW, vermeerderd met de normale wettelijke rente hierover vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis, tot de dag van volledige betaling,

4.4. bepaalt dat de eis in de hoofdzaak op de voet van artikel 1019i Rv binnen 6 (zes) maanden na betekening van dit vonnis moet worden ingesteld,

4.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.6. weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2011.