

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/307115 / HA ZA 15-727

Vonnis van 1 juni 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOSTON & BAYLORD BV,
gevestigd te Bergen op Zoom,
eiseres,
advocaat mr. I.I.L. Jansen te Utrecht,

tegen

EVELIENE ANNABEL GESTEL,
wonende te Udenhout,
gedaagde,
advocaat mr. J.A. Jacobi te Amsterdam.

Partijen zullen hierna B&B en Gestel genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 3 februari 2016 en alle daarin reeds genoemde stukken;
- de bij faxbrief van 29 februari 2016 toegezonden kostenspecificatie zijdens B&B;
- het bij faxbrief van 8 maart 2016 toegezonden proceskostenoverzicht zijdens Gestel;
- het proces-verbaal van comparitie van 15 maart 2016.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. B&B vordert, na wijziging van eis ter comparitiezitting d.d. 15 maart 2016:

1. voor recht te verklaren dat Gestel met het gebruik van de aanduiding "Sunsational Tanning" inbreuk maakt, althans heeft gemaakt, op de handelsnaamrechten en/of merkrechten van B&B dan wel anderszins onrechtmatig jegens B&B heeft gehandeld;
2. Gestel te gebieden om de in de dagvaarding beschreven handelsnaaminbreuken en merkinbreuken alsook iedere andere (directe of indirecte) inbreuk op het Merk en de Handelsnaam met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis gestaakt te houden, op welke wijze ook - waaronder begrepen als domeinnaam - in de gehele Benelux, althans in Nederland, onder meer door zich omgaand te (blijven) onthouden van elk gebruik van de aanduiding "Sunsational Tanning" of een daarmee overeenstemmende aanduiding, in het bijzonder voor zover het gebruik betreft:

-
- i. als (onderdeel van de) handelsnaam van een zonnestudio of daaraan verwante onderneming, en
 - ii. als (onderdeel van een) onderscheidingsteken voor de door Gestel aangeboden, aan een zonnestudio gerelateerde, producten en/of diensten;
3. Gestel te veroordelen tot betaling aan B&B van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere overtreding van het hierboven onder punt 2 bedoelde gebod, alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Gestel met de nakoming van dit ge- en/of verbod geheel of deels in gebreke blijft;
 4. Gestel te veroordelen in de kosten van het geding, te begroten ex. artikel 1019h Rv conform een B&B nader overgelegde specificatie, althans op een in goede justitie vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tot de dag der algehele voldoening;

2.2. Gestel voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van B&B in de volledige proceskosten van dit geding op voet van artikel 1019h Rv, zoals gespecificeerd in het bij faxbrief van 8 maart 2016 toegezonden proceskostenoverzicht, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de veertiende dag volgend op die waarop het in dezen te wijzen vonnis is gewezen, te vermeerderen met nakosten.

3. De beoordeling

- 3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties, wordt uitgegaan van de volgende feiten:
 - a. B&B is een exploitant van zonnestudio's die worden gedreven onder de handelsnaam "Sunsation" (hierna: de "Handelsnaam") en is thans gevestigd in Bergen op Zoom, Steenberg en Etten-Leur (hierna: de zonnestudio's).
 - b. B&B is houdster van het Benelux woordmerk SUNSATION dat op 24 november 1998 is ingeschreven onder nummer 0647230 voor de klassen 3, 5, 11 en 44 (hierna: het "Merk"), dat onder meer betrekking heeft op waren en diensten zoals middelen tegen zonnebrand en snelbruiners (klasse 3), bruiningslampen en zonnebanken (klasse 11), en diensten van zonnestudio's en bruiningscentra (klasse 44).
 - c. Gestel is woonachtig in Udenhout en exploiteert een zonnestudio in Oisterwijk in de vorm van vennootschap onder firma (voorheen een eenmanszaak).
 - d. Op 23 maart 2015 heeft Gestel bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt ("OHIM") onder nummer 013864707 voor eveneens de klassen 3, 11 en 44 een merkaanvraag gedeponerd ter verkrijging van een gemeenschapsmerk voor het teken "Sunsational Tanning" (hierna: het "Teken").
 - e. Ten tijde van de deponering van het Teken is Gestel nog in de voorbereidende fase van het opzetten van haar eenmanszaak en wordt het Teken door haar nog niet gebruikt, terwijl ook de handelsnaam "Sunsational Tanning" op dat moment nog niet wordt gevoerd.
 - f. Bij brief van 23 april 2015 heeft B&B Gestel gesommeerd de merkaanvraag in te trekken en enig verder gebruik van het Teken alsmede daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden.
 - g. Gestel heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven en bij brief van 7 mei 2015 betwist dat zij met het Teken inbreuk zou kunnen maken op het Merk van B&B.
 - h. B&B heeft op basis van haar Merk vervolgens op 9 juni 2015 tegen de merkaanvraag van Gestel oppositie ingesteld (hierna: de "Oppositieprocedure").
 - i. Op 15 juni 2015 wordt Gestel bij brief van het OHIM op de hoogte gesteld van het feit dat het oppositieformulier zoals verzonden door B&B een gebrek bevat en dat B&B een termijn wordt gegend tot 15 augustus 2015 om dit gebrek te herstellen.

- j. Op 27 juli 2015 heeft B&B het gebrek in haar oppositieaanvraag herstelt en op 19 augustus 2015 ontvangt Gestel schriftelijk bericht van het OHIM dat de oppositie ontvankelijk is verklaard en dat er een “cooling-off” periode geldt tot 24 november 2015.
- k. Begin augustus 2015 is Gestel overgegaan tot het gebruik van het Teken via de website onder de domeinnaam www.sunsational-tanning.nl (hierna: de “Domeinnaam”).
- l. Bij brief van 6 augustus 2015 heeft Gestel aan B&B een voorstel tot een minnelijke regeling gedaan, bestaande uit een voorstel tot een co-existentieovereenkomst, welk voorstel bij email van 11 augustus 2015 door B&B is verworpen.
- m. Bij email van eveneens 11 augustus 2015 heeft Gestel aan B&B te kennen gegeven dat zij vrijwillig het depot van het Teken zal intrekken en aangegeven het gebruik van het Teken te zullen staken.
- n. Bij e-mail van 14 augustus 2015 heeft B&B aan Gestel medegedeeld dat zij bereid is de zaak te sluiten indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, waaronder vergoeding van reeds gemaakte (proces)kosten ten bedrage van € 3.800,-.
- o. Bij email van 17 augustus 2015 heeft Gestel aan B&B onder meer te kennen gegeven dat zij niet bereid is tot betaling van een bedrag van € 3.800,- aan B&B.
- p. Op 27 augustus 2015 heeft Gestel de merkaanvraag voor het Teken van 23 maart 2015 ingetrokken, waarmee van rechtswege de oppositieprocedure is komen te vervallen.

3.2. B&B stelt dat Gestel in strijd handelt, althans heeft gehandeld, met artikel 5 van de Handelsnaamwet. Zij stelt daartoe dat de door Gestel gebruikte handelsnaam “Sunsational Tanning” de aanduiding “Sunsation” bevat, dat het dominante bestanddeel is van het Merk van B&B. Volgens B&B is er daardoor sprake van verwarringsgevaar (geweest). B&B meent voorts dat er sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a en b van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”), op grond waarvan B&B het verdere gebruik van het Merk door Gestel kan laten verbieden. Het inbreukmakende Teken “Sunsational Tanning”, zoals gebruikt door Gestel, is namelijk gelijk aan, dan wel stemt in hoge mate overeen met, het Merk, aldus B&B. In de visie van B&B is het dominerende bestanddeel “Sunsation” van haar Merk volledig en identiek overgenomen in het Teken van Gestel, waaraan slechts de letters “al” zijn toegevoegd achter het woord “Sunsation”, gevolgd door de beschrijvende aanduiding “Tanning”.

Bovendien wordt, althans is, het Teken “Sunsational Tanning” door Gestel gebruikt voor dezelfde, althans soortgelijke, diensten als die waarvoor B&B haar Merk heeft ingeschreven, aldus B&B. Hierdoor bestond volgens B&B de mogelijkheid dat er verwarring bij het publiek zou ontstaan tussen het door Gestel gebruikte Teken “Sunsational Tanning” en het Merk “Sunsation”, inhoudende het gevaar van associatie met het Merk en een commerciële band tussen B&B en Gestel. B&B stelt dat gebruik van het Teken - anders dan ter onderscheiding van waren of diensten - nog steeds plaatsvindt doordat Gestel gebruik maakt van de Domeinnaam (www.sunsational-tanning.nl) als doorlinkadres voor haar huidige website.

Hoewel Gestel de handelsnaam- en merkinbreuken inmiddels heeft gestaakt, o.a. door de aanpassing van haar website en facebookpagina en de intrekking van de Merkaanvraag, is tot op heden nog niet genoegzaam zeker gesteld dat niet nogmaals een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden, aldus B&B. Volgens B&B heeft Gestel immers de inbreuken nooit erkend en is zij - ook na toezegging te zullen stoppen met het gebruik van het Teken - in eerste instantie het Teken gewoon blijven gebruiken op haar facebookpagina, terwijl Gestel ook geen onthoudingsverklaring heeft getekend en zij de Domeinnaam nog immer gebruikt als doorlinkadres. B&B stelt dat zij hierdoor vreest dat Gestel op enig moment mogelijk opnieuw een inbreuk zal plegen op het Merk. B&B vordert - naast de verklaring voor recht dat sprake is geweest van een inbreuk op de handelsnaamrechten en merkrechten van B&B - vergoeding van de juridische kosten die zij in het kader van het geschil met Gestel heeft moeten maken.

3.3. Gestel bestrijdt dat zij in strijd handelt, of heeft gehandeld, met artikel 5 van de Handelsnaamwet. Gestel meent dat aan de handelsnaam van B&B geen, althans geringe, bescherming toekomt aangezien deze uitsluitend bestaat uit het beschrijvende element "Sunsation" en het gebruik van dit element als handelsnaam vrij moet staan voor een ieder. Volgens Gestel heeft zij het gebruik van de handelsnaam "Sunsational Tanning" inmiddels gestaakt, terwijl van het door B&B gestelde verwarringsgevaar geen sprake is geweest en dit zich ook in de toekomst niet zal voordoen. Dat de Domeinnaam van Gestel thans nog wel staat vermeld in een register of archief van een derde, kan volgens haar niet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik, temeer niet, nu daaronder geen content meer wordt aangeboden, deze inactief is en enkel doorlinkt haar huidige website. In de visie van Gestel behoort de verklaring voor recht dat, zij inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van B&B, dan ook te worden afgewezen. Gestel is voorts van mening dat er ook geen sprake is (geweest) van merkinbreuk harerzijds. Gestel geeft aan dat zij de merkaanvraag voor het Teken heeft ingetrokken. Volgens Gestel heeft gebruik van het Teken in het verleden ook niet tot een merkinbreuk geleid, aangezien het Merk van B&B een beperkt onderscheidend vermogen heeft en derhalve een beperkte beschermingsomvang, terwijl het Teken van Gestel zich daarvan onderscheidde door (dominerende) visuele en auditieve verschillen. Dit brengt volgens Gestel met zich dat er geen kans bestond op verwarringsgevaar in de zin van art. 2.20 BVIE.

In de visie van Gestel heeft B&B geen belang (meer) bij haar vordering en gebruikt zij ten onrechte de onderhavige procedure om haar proceskosten via artikel 1019h Rv vergoed te krijgen. Gestel betwist dat de door B&B opgevoerde kosten zijn aan te merken als kosten in de zin van artikel 1019h Rv, terwijl deze kosten bovendien niet redelijk en billijk zijn, aangezien ze buitensporig hoog zijn en Gestel daardoor onevenredig wordt benadeeld.

3.4. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Handelen in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet levert (tevens) een onrechtmatige daad op.

Vast staat dat het Merk/de handelsnaam "Sunsation" reeds rechtmatig door B&B werd gevoerd alvorens Gestel zich van het Teken/de handelsnaam "Sunsational Tanning" is gaan bedienen. Voorts staat vast dat Gestel het depot ter verkrijging van een gemeenschapsmerk voor het Teken heeft ingetrokken en het gebruik van het Teken heeft gestaakt en dienovereenkomstig haar website en facebookpagina heeft aangepast. In zoverre is reeds om die reden van een (eventuele) inbreuk op het Merk/de handelsnaam van B&B thans geen sprake (meer). Vast staat, dat de Domeinnaam (www.sunsational-tanning.nl) van Gestel thans nog wel wordt gebruikt als doorlinkadres naar de huidige website van Gestel www.intans-zonnestudio.nl. Het gebruik van een domeinnaam die te veel gelijkenis vertoont met andermans handelsnaam, kan inbreuk op artikel 5 van de Handelsnaamwet opleveren. Als onvoldoende gemotiveerd weersproken staat vast, dat onder deze Domeinnaam van Gestel geen content meer wordt aangeboden en deze enkel nog wordt gebruikt als doorlinkadres naar haar huidige website. Het uitsluitend voeren van een Domeinnaam als doorlinkadres zonder dat daaronder content wordt aangeboden, is ontoereikend om te kunnen oordelen dat er sprake is van handelsnaamgebruik. Er is immers slechts sprake van het voeren van een handelsnaam in het geval de onderneming van Gestel daadwerkelijk (mede) onder die handelsnaam ("Sunsational Tanning") wordt gedreven (artikel 1 van de Handelsnaamwet), in die zin, dat dit de naam is waaronder de onderneming in het handelsverkeer optreedt doordat zij zich met die naam met een bepaalde mate van duurzaamheid aan het publiek presenteert. Het uitsluitend gebruiken van de Domeinnaam zonder content als doorlinkadres naar de huidige website van Gestel, levert nog geen handelsnaamgebruik op, nu dit onvoldoende is om te concluderen dat de onderneming van Gestel zich op basis van deze doorlinkende Domeinnaam duurzaam aan het

publiek presenteert. De doorlinkende Domeinnaam dient immers slechts als vindplaats voor een website en als onderdeel van een emailadres, hetgeen ontoereikend is om aan te nemen dat dit door het publiek zal worden opgevat als de handelsnaam. Nu voornoemd gebruik van de Domeinnaam geen handelsnaamgebruik oplevert tijdens Gestel, kan in zoverre evenmin geoordeeld worden, dat Gestel daarmee inbreuk maakt op de handelsnaam van B&B in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Hetzelfde geldt voor het feit dat de Domeinnaam nog voorkomt in registers van derde partijen.

3.4.1. Het vorenstaande neemt niet weg, dat vast staat dat Gestel in het verleden wel gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam "Sunsational Tanning". Beoordeeld dient te worden of bij het voormalig gebruik van deze handelsnaam in te geringe mate is afgeweken van de handelsnaam van B&B en dientengevolge bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten was, gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn.

3.4.2. Met betrekking tot de aard der beide ondernemingen geldt, dat voor het kunnen ontstaan van de in artikel 5 van de Handelsnaamwet bedoelde verwarring het niet noodzakelijk is dat twee ondernemingen gelijke en/of concurrerende activiteiten ontplooiën. Van dergelijke verwarring kan ook sprake zijn indien beide ondernemingen activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn of in elkaars verlengde liggen. Vast staat dat beide partijen vergelijkbare diensten verrichten, in die zin, dat zij beiden de faciliteiten van de door hen geëxploiteerde zonnestudio's aanbieden. Gestel heeft echter gemotiveerd weersproken dat zij (zonne)producten heeft verkocht onder haar eigen handelsnaam, maar uitsluitend waren heeft verhandeld van andere aanbieders (zoals 'Piz Buin', 'Beauty Angel' en 'AHAVA'). B&B heeft deze stelling op haar beurt onvoldoende gemotiveerd weersproken, zodat van de juistheid van deze stelling van Gestel moet worden uitgegaan.

3.4.3. Ter zake de vestigingsplaats van beide ondernemingen geldt, dat de geografische gebieden waar beide ondernemingen hun activiteiten ontplooiën elkaar niet overlappen, nu Gestel is gevestigd te Oisterwijk en B&B te Bergen op Zoom, Steenbergen en Etten-Leur, terwijl zonnestudio's voornamelijk klanten hebben uit de lokale/directe omgeving. Hierdoor neemt het te duchten verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet af, omdat de handelsnaam van B&B geografisch gezien in andere gebieden bekendheid geniet, dan de handelsnaam die Gestel destijds voor haar onderneming gebruikte.

3.4.4. Ten aanzien van de handelsnaamrechtelijke bescherming geldt, dat uit het bepaalde in de Handelsnaamwet niet voortvloeit, dat de daarin geregelde bescherming van de handelsnaam slechts is voorbehouden aan een handelsnaam die voldoende specifiek is en (aldus) een onderscheidend vermogen heeft. Het vorenstaande neemt niet weg, dat de handelsnaamrechtelijke bescherming af kan nemen naar mate de kenmerkende onderdelen van de handelsnaam meer beschrijvend van aard zijn, aangezien moet worden voorkomen dat uitsluitend beschrijvende benamingen worden gemonopoliseerd.

Met betrekking tot het Merk/de handelsnaam "Sunsation" geldt dat hieraan geen sterk onderscheidend vermogen toekomt voor zon gerelateerde producten/diensten, omdat de samengetrokken woorden "sun" en "sensation" beide beschrijvend zijn in die zin dat zij verwijzen naar de sensatie van de zon. Nu de kenmerkende onderdelen van de handelsnaam "Sunsation" beschrijvend van aard zijn, komt hieraan geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toe. De gebruikte wijze van samentrekken van de woorden "sun" en "sensation" is oorspronkelijk te noemen maar niet uniek, nu ook derden zich bedienen van het woord "Sunsation". Deze geringe handelsnaamrechtelijke bescherming leidt er toe, dat ook wanneer niet sterk van deze handelsnaam wordt afgeweken, er minder snel sprake zal zijn verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen bij het publiek. Het woord "Sunsational" in de voormalige handelsnaam van de onderneming van

Gestel behelst een dergelijk geringe afwijking door de toevoeging van de letters “al”, welke afwijking wordt versterkt door de toevoeging van het woord “Tanning”, ondanks het feit dat het woord “Tanning” op zichzelf ook als beschrijvend moet worden aangemerkt. Beide voornoemde afwijkingen in de voormalige handelsnaam “Sunsational Tanning” waren toereikend om zich voldoende te onderscheiden van de geringe bescherming die de handelsnaam/het Merk “Sunsation” van B&B geniet om verwarringsgevaar bij het publiek verwarring tussen ondernemingen te voorkomen, mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de plaats waar zij gevestigd zijn (r.o. 3.4.3) en de aard van beide ondernemingen (r.o. 3.4.2). Dit geldt temeer, wanneer het figuratieve element - het cirkelvormige element in het Teken van Gestel - in combinatie met de woorden “Sunsational Tanning” door het publiek werd waargenomen, nu een dergelijk teken bij het Merk van B&B ontbreekt.

3.4.5. Samenvattend leidt het vorenoverwogene tot de conclusie, dat Gestel met het voormalig gebruik van de handelsnaam “Sunsational Tanning” niet in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet, noch (anderszins) onrechtmatig jegens B&B heeft gehandeld.

3.5. B&B legt voorts aan haar vordering ten grondslag dat er sprake is geweest van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE heeft de merkhouder een uitsluitend recht op grond waarvan hij het gebruik van een teken door een derde die daartoe niet zijn toestemming heeft kan verbieden:

- a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
- b. 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, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

3.5.1. Het Teken zoals dat door Gestel is gebruikt (“Sunsational Tanning”) is geen teken dat gelijk is aan het woordmerk van B&B (“Sunsation”) in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het Teken van Gestel wijkt immers hiervan af met de toevoeging “al” achter het woord “Sunsation” en is bovendien gebruikt in combinatie met het woord “Tanning”. Met het gebruik van dat Teken werd door Gestel dus geen inbreuk gemaakt op het woordmerk van B&B in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

3.5.2. Van overeenstemming tussen het door B&B gedeponeerde Merk en het door Gestel gebruikte Teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is sprake wanneer, mede gezien de omstandigheden van het geval het Merk en het Teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertoonden dat daardoor de mogelijkheid bestond dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring werd gewekt tussen het Merk en het Teken (directe verwarring), dan wel de indruk werd gewekt dat enig verband bestond tussen de rechthebbende op het oudere merk (B&B) en het jongere Teken van Gestel (indirecte verwarring). Het merk “Sunsation” van B&B zal derhalve in vorenbedoelde zin worden vergeleken met het Teken “Sunsational Tanning” zoals dat door Gestel was gedeponerd en werd gebruikt.

3.5.3. Ook hier geldt - zoals onder punt 3.4.4. is overwogen - dat aan het Merk “Sunsation” geen sterk onderscheidend vermogen toekomt voor zon gerelateerde producten/diensten, omdat de samengetrokken woorden “sun” en “sensation” beide beschrijvend zijn en - ondanks hun unieke woordcombinatie - slechts verwijzen naar de sensatie van de zon. Hierdoor komt aan het Merk “Sunsation” geringe merkenrechtelijke bescherming toe. Ondanks de soortgelijkheid van de aangeboden diensten van beide partijen en de auditieve en visuele overeenstemming tussen het

Merk en het Teken daar waar beiden gebruik maken van het woord "Sunsation", kunnen - vanwege de beperkte merkenrechtelijke bescherming van het merk "Sunsation" - ook geringe auditieve, visuele en begripsmatige verschillen, zelfs als deze beschrijvend van aard zijn, een eventueel verwarringsgevaar ontnemen. De toevoeging van de letters "al" in het voormalige Teken van Gestel waardoor het woord "Sunsational" wordt gevormd, tezamen met de toevoeging van een tweede woord, te weten "Tanning" behelst een dergelijk gering auditief, visueel en begripsmatig verschil, ondanks het feit dat het woord "Tanning" op zichzelf ook als beschrijvend moet worden aangemerkt. Dit geldt temeer, nu het voormalige Teken van Gestel zich ook onderscheidde van het Merk door een in het oog springend figuratief element, te weten een cirkelvormige afbeelding, terwijl bij het Merk een figuratief element ontbreekt. Voor zover er sprake is van gelijkenissen tussen het Merk en voormalige het Teken, geldt dat - mede gelet op de beperkte merkenrechtelijke bescherming van het Merk - voornoemde auditieve, visuele en begripsmatige verschillen, ertoe leiden dat niet kan worden geoordeeld, dat de totaalindruk die het Merk en voormalige het Teken maken, een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestond dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring werd gewekt tussen het Merk en het Teken, dan wel de indruk werd gewekt dat enig verband bestond tussen het Merk van B&B en het voormalige Teken van Gestel.

3.6 Hoewel bij de door Van Gestel gehanteerde domeinnaam www.sunsational-tanning.nl als doorlinkadres het afwijkende figuratieve element geen rol speelt is de rechtbank, gelet op hetgeen overigens in rechtsoverwegingen 3.4.4 en 3.5.3 is overwogen ten aanzien van de gestelde inbreuk op de handelsnaam en het Merk van B&B, van oordeel dat het geregistreerd houden van deze domeinnaam door Van Gestel niet onrechtmatig is jegens B&B.

3.7. Al het vorenoverwogene leidt tot de slotsom, dat de vorderingen van B&B behoren te worden afgewezen. B&B zal als de in het ongelijk gestelde partij ex artikel 1019h Rv in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten zijn aan de zijde van Gestel gespecificeerd in het bij faxbrief van 8 maart 2016 toegezonden proceskostenoverzicht. Nadat B&B tijdens de schorsing van de comparitiezitting in de gelegenheid is gesteld om van deze kostenspecificatie kennis te nemen, heeft B&B de omvang van het aantal uren of de hoogte van het gehanteerde tarief van de raadsman van Gestel niet bestreden, noch anderszins de juistheid van het overzicht betwist, zodat van de juistheid daarvan behoort te worden uitgegaan en in rekening gebrachte kosten van in totaal € 3.675,00 ex artikel 1019h Rv aan salaris en € 285,- aan griffierecht voor vergoeding in aanmerking komen. De verschuldigdheid van de wettelijke rente en de nakosten is door B&B als zodanig evenmin bestreden, zodat deze eveneens zullen worden toegewezen als in het dictum vermeld.

4. De beslissing

De rechtbank

4.1. wijst de vorderingen van B&B af;

4.2. veroordeelt B&B ex artikel 1019h Rv in de proceskosten, die aan de zijde van Gestel tot op heden worden begroot op een bedrag van € 3.960,00, te vermeerderen met een bedrag voor nakosten ad € 131,00, dan wel - indien betekening van het vonnis plaatsvindt - ad € 199,00, alsmede met de wettelijke rente over deze proceskosten indien niet binnen 14 dagen na betekening van het vonnis daaraan wordt voldaan;

4.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is geweest door mr. R.M.M. van den Heuvel en in het openbaar uitgesproken op
1 juni 2016.



"VOOR GROSSE"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant



- 1 JUNI 2016

