

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/517711 / HA ZA 12-633

Vonnis van 24 april 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VLIETICKETS.NL B.V.,
gevestigd te Haarlem,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. W.A. Offringa,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
E-PEPPER DIGITAL MEDIA B.V.,
gevestigd te Breukelen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
✓ advocaat mr. G. Brunt.

Partijen zullen hierna Vliegtickets.nl en E-Pepper worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 maart 2012
- de akte overlegging producties van de zijde van Vliegtickets.nl,
- de conclusie van antwoord, met producties,
- het tussenvonnis van 17 oktober 2012, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
- het proces-verbaal van de op 19 december 2012 gehouden comparitie van partijen, met de daarin genoemde stukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende akte vermeerdering juridische grondslag van de zijde van Vliegtickets.nl.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Vliegtickets.nl is houdster van de domeinnaam vliegtickets.nl. Deze domeinnaam is op 29 juni 1999 geregistreerd door Vliegtarieven B.V. i.o., een aan Vliegtickets.nl gelieerde vennootschap. Vliegtickets.nl exploiteert onder de domeinnaam een website voor de verkoop van vliegtickets van verschillende luchtvaartmaatschappijen.

2.2. Op 24 november 2005 respectievelijk 30 november 2005 heeft Vliegtickets.nl twee beeldmerken laten inschrijven bij het Benelux Merkenbureau (thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, hierna: BBIE) voor de klassen 35, 39 en 43. Deze beeldmerken met registratienummer 0779316 respectievelijk 0780359 zijn hieronder afgebeeld.



2.3. Op 7 april 2009 heeft Vliegtickets.nl een aanvraag ingediend bij het BBIE voor inschrijving van het woordmerk VLIEGTICKETS.NL. Bij voorlopige beslissing van 27 april 2009 heeft het BBIE de inschrijving geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Nadat Vliegtickets.nl bij brief van 8 juni 2009 bezwaar heeft gemaakt tegen de voorlopige weigering, heeft het BBIE op 10 juli 2009 het woordmerk VLIEGTICKETS.NL alsnog ingeschreven voor de klassen 35, 39 en 43 onder registratienummer 08464746.

2.4. E-Pepper is houdster van de domeinnaam vliegticket.nl. Deze domeinnaam is op 14 september 1999 geregistreerd door A.J. Elsink (hierna: Elsink). Elsink is directeur en enig aandeelhouder van E-Pepper. E-Pepper exploiteert op de domeinnaam vliegticket.nl sinds 2005 een zogeheten portal website – een soort startpagina met verwijzingen naar andere websites – waarop, onderverdeeld in verschillende rubrieken, hyperlinks naar de websites van onder meer reisorganisaties en aanbieders van vliegreizen worden getoond. Deze ondernemingen betalen E-Pepper voor het plaatsen van een dergelijke hyperlink.

2.5. Ook Vliegtickets.nl heeft in het verleden tegen betaling een hyperlink laten plaatsen op de website van E-Pepper. Op een uitdraai van internetarchief "Wayback Machine" (te raadplegen via web.archive.org), een archief dat het mogelijk maakt om oude versies van websites op te zoeken, is te zien dat op 6 juli 2005 op de website vliegticket.nl een hyperlink vermeld stond naar de website vliegtarieven.nl, een aan Vliegtickets.nl gelieerde website. In de periode 2007 tot en met 2009 heeft Vliegtickets.nl eveneens geadverteerd op vliegticket.nl. Op verzoek van Vliegtickets.nl heeft E-Pepper in die periode onder de rubriek "vliegtickets" hyperlinks geplaatst naar zowel vliegtarieven.nl als vliegtickets.nl.

2.6. Daarnaast zijn partijen in 2007 in onderhandeling getreden over de overname van de domeinnaam vliegticket.nl door Vliegtickets.nl. In de periode 2007 tot en met 2011 hebben partijen met enige regelmaat contact gehad over een mogelijke overname van de domeinnaam. Wat betreft de te betalen overnamesom bleken partijen echter telkens te ver uit elkaar te liggen om tot overeenstemming te komen. In diezelfde periode hebben partijen ook gesproken over alternatieven voor een overname, zoals een huurovereenkomst of een samenwerkingsverband voor de exploitatie van de domeinnaam. Ook daarover hebben partijen echter geen overeenstemming bereikt. In juni 2011 heeft E-Pepper op verzoek van Vliegtickets.nl voor het laatst een concreet voorstel gedaan voor een overnamesom. Vliegtickets.nl is met dat voorstel niet akkoord gegaan.

2.7. Vervolgens heeft Vliegtickets.nl op 4 augustus 2011 bij het World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center een geschil aanhangig gemaakt op basis van de Geschillenregeling voor .nl domeinnamen. De vordering van Vliegtickets.nl strekte tot afgifte van de domeinnaam vliegticket.nl. E-Pepper heeft verweer gevoerd. Bij uitspraak van 23 oktober 2011 heeft de Geschillenbeslechter de vordering afgewezen omdat Vliegtickets.nl naar het oordeel van de Geschillenbeslechter onvoldoende bewijs had geleverd dat E-Pepper geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

2.8. Bij brief van 21 november 2011 heeft Vliegtickets.nl E-Pepper – onder meer – gesommeerd ieder gebruik van de domeinnaam te staken en de domeinnaam over te dragen aan Vliegtickets.nl. E-Pepper heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

2.9. Op 14 maart 2012 heeft Vliegtickets.nl conservatoir beslag doen leggen op de domeinnaam vliegticket.nl.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Vliegtickets.nl vordert - samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. E-Pepper te gebieden met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Vliegtickets.nl te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het teken vliegticket.nl, als domeinnaam of anderszins, al dan niet met een achter-, voor- of tussenvoegsel of een andere domeinextensie, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 15.000,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit verbod of voor iedere dag of deel daarvan dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld;
- II. E-Pepper te gebieden binnen zeven dagen na het vonnis opgave te doen van alle domeinnaamregistraties die overeenstemmen met de merk- en handelsnaamrechten van Vliegtickets.nl die E-Pepper of daaraan gelieerde ondernemingen hebben verricht, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat hieraan niet is voldaan;
- III. E-Pepper te gebieden binnen zeven dagen na het vonnis bij SIDN een verzoek in te dienen tot overdracht van de domeinnaam vliegticket.nl aan Vliegtickets.nl,

-
- IV. bij gebreke van tijdige voldoening aan het onder III. gevorderde op de voet van artikel 3:300 BW dezelfde kracht toe te kennen als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de domeinnaam vliegticket.nl door E-Pepper aan Vliegtickets.nl;
 - V. E-Pepper te gebieden binnen zeven dagen na het vonnis aan de raadsman van Vliegtickets.nl, onder overlegging van alle relevante documenten of bescheiden een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:
 - het aantal bezoekers van vliegticket.nl sinds 28 mei 2005 tot heden;
 - de door E-Pepper met de exploitatie van vliegticket.nl gemaakte bruto en netto winst, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat hieraan niet is voldaan;
 - VI. E-Pepper te veroordelen binnen zeven dagen na het vonnis aan Vliegtickets.nl de onrechtmatig genoten brutowinst af te dragen;
 - VII. E-Pepper te veroordelen binnen zeven dagen na het vonnis aan Vliegtickets.nl de buitengerechtelijke kosten conform rapport Voorwerk II te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf de vonnisdatum;
 - VIII. E-Pepper te veroordelen binnen zeven dagen na het vonnis aan Vliegtickets.nl de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf de datum van het vonnis.

3.2. Vliegtickets.nl legt na vermeerdering van de rechtsgronden - kort weergegeven - het volgende aan haar vordering ten grondslag.

Door het gebruik van de domeinnaam vliegticket.nl maakt E-Pepper inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Vliegtickets.nl. Meer in het bijzonder handelt E-Pepper in strijd met artikel 2.20 lid 1-onder b, c en d Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), artikel 6 Unieverdrag van Parijs (hierna: UvP) alsmede met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw). Daarnaast is het gebruik van de domeinnaam onrechtmatig, nu E-Pepper nodeloos verwarring zaait. E-Pepper dient daarom ieder gebruik van het teken vliegticket te staken en de domeinnaam over te dragen. Tevens maakt Vliegtickets.nl aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en de volledige proceskosten.

3.3. E-Pepper voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. E-Pepper vordert in reconventie - samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. nietigverklaring van de merkrechten van Vliegtickets.nl in de Benelux verbonden aan de Benelux merkregistratie met registratienummer 08464746 op grond van artikel 2.28 lid 1 sub a en b BVIE en/of op grond van artikel 2.28 lid 3 juncto artikel 2.4f BVIE;
- II. de doorhaling te bevelen van de inschrijving van de desbetreffende registratie in het Benelux Merkenregister;

- III. te bepalen dat, indien Vliegtickets.nl in gebreke blijft het bevel onder II. na te komen, dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde gegaan, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij Vliegtickets.nl aan E-Pepper en/of de raadsman van E-Pepper de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Belenux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Vliegtickets.nl komen en E-Pepper deze op Vliegtickets.nl kan verhalen;
- IV. verklaring voor recht dat de op de domeinnaam vliegticket.nl gelegde beslagen onrechtmatig zijn gelegd en dat Vliegtickets.nl aansprakelijk is voor de hierdoor veroorzaakte schade met verwijzing naar de schadestaatprocedure;
- V. Vliegtickets.nl te bevelen het beslag op te heffen binnen 48 uur na het in deze zaak te wijzen vonnis, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag bij overtreding, met een maximum van € 100.000,-;
- VI. Vliegtickets.nl te veroordelen binnen veertien dagen na het vonnis aan E-Pepper de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het vonnis.

3.5. E-Pepper legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Het BBIE heeft ten onrechte het woordmerk VLEIETICKETS.NL in het register ingeschreven, nu het merk ieder onderscheidend vermogen mist en het merk niet is ingeburgerd. Daarnaast is het merkdepot door Vliegtickets.nl te kwader trouw verricht aangezien E-Pepper over een oudere handelsnaam beschikt. E-Pepper verzoekt de rechtbank daarom het merk nietig te verklaren en tot doorhaling daarvan te bevelen. Daarnaast verzoekt E-Pepper om opheffing van het op de domeinnaam rustende beslag en maakt zij aanspraak op vergoeding van de daardoor geleden schade. Ten slotte vordert E-Pepper veroordeling van Vliegtickets.nl in de volledige proceskosten.

3.6. Vliegtickets.nl voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Ter zitting heeft Vliegtickets.nl gesteld dat haar vordering zo moet worden begrepen dat deze primair is gebaseerd op de gestelde merkinbreuk. Voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat geen sprake is van een merkinbreuk, beroept Vliegtickets.nl zich op het handelsnaamrecht. Uiterst subsidiair stelt Vliegtickets.nl zich op het standpunt dat sprake is van een onrechtmatige daad. De rechtbank zal de grondslagen in deze volgorde bespreken.

Merkenrecht

4.2. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het BVIE dient, alvorens op de inhoud van het geschil – voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk – wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu de website vliegticket.nl mede te bezoeken is vanuit Amsterdam, moet aangenomen worden dat de

gestelde inbreuk op de merkrechten van Vliegtickets.nl zich onder meer in Amsterdam heeft voorgedaan. De rechtbank Amsterdam is dan ook bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.3. Vliegtickets.nl stelt dat E-Pepper inbreuk maakt op haar merkrechten ten aanzien van de onder 2.2 weergegeven beeldmerken en het woordmerk VLIEGTICKETS.NL. Als meest verstrekkende verweer heeft E-Pepper aangevoerd dat de inschrijving van het woordmerk VLIEGTICKETS.NL nietig dan wel vernietigbaar is omdat het teken elk onderscheidend vermogen mist. Bovendien zijn de merken volgens E-Pepper te kwader trouw gedeponereerd. Aan dit verweer heeft E-Pepper tevens een reconventionele vordering tot nietigverklaring en doorhaling gekoppeld. Alvorens de gestelde merkinbreuk te beoordelen, zal de rechtbank eerst ingaan op de geldigheid van de ingeroepen merken.

Geldigheid woordmerk VLIEGTICKETS.NL

4.4. Het teken "vliegtickets.nl" bestaat uit het woord "vliegtickets" met toevoeging van de domeinnaamextensie ".nl". Niet in geschil is dat het woord vliegtickets uitsluitend beschrijvend is voor de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De toevoeging van het niet onderscheidende element ".nl" verleent het teken als geheel evenmin onderscheidend vermogen. Het teken leent zich in beginsel dan ook niet voor inschrijving als merk.

4.5. Vliegtickets.nl stelt dat het teken evenwel door gebruik in de loop van de tijd onderscheidend vermogen heeft verkregen. Zij doet een beroep op inburgering van het merk. Ter onderbouwing heeft Vliegtickets.nl onder meer gegevens overgelegd met betrekking tot haar reclamebestedingen en bezoekersaantallen. Tevens heeft Vliegtickets.nl de resultaten van een in 2012 door het bureau "Top of Mind media branding" uitgevoerd onderzoek naar de merkbekendheid van Vliegtickets.nl (hierna: het marktonderzoek) in het geding gebracht alsmede een schriftelijke reactie daarop door prof. dr. A.T.H. Pruyn, hoogleraar Marketingcommunicatie en Consumentenpsychologie aan de Universiteit Twente.

4.6. E-Pepper betwist dat het teken "vliegtickets.nl" onderscheidend vermogen heeft verkregen. Volgens E-Pepper heeft Vliegtickets.nl met de door haar overgelegde gegevens niet aangetoond dat het merk door het in aanmerking komende publiek wordt opgevat als een teken bestemd ter onderscheiding van de diensten van één bepaalde onderneming. E-Pepper stelt verder dat het marktonderzoek ondeugdelijk is uitgevoerd, zodat daaruit geen betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken. In dit verband heeft E-Pepper een schriftelijke reactie laten opstellen door dr. R. Riezebos, directeur van EURIB, een kennisinstituut op het gebied van merk-, design- en communicatiemanagement. Ten slotte voert E-Pepper aan dat Vliegtickets.nl geen gegevens heeft overgelegd over de inburgering in Belgisch Vlaanderen en dat reeds op grond daarvan inburgering niet kan worden aangenomen.

4.7. Om vast te stellen of een merk is ingeburgerd, dient beoordeeld te worden of het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij die beoordeling kan rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de reclamebestedingen, het percentage van het relevante publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere

beroepsverenigingen. Als op grond daarvan geoordeeld moet worden dat het relevante publiek, althans een aanzienlijk deel daarvan, de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent, is het merk ingeburgerd (HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269, Windsurfing Chiemsee).

4.8. E-Pepper stelt dat inburgering van het teken "vliegtickets.nl" voor het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux moet worden aangetoond, dus ook voor de Nederlandstalige gedeelten van België. De rechtbank volgt E-Pepper daarin niet. In het algemeen geldt voor inburgering, dat het merk in een aanmerkelijk deel van de Beneluxlanden onderscheidend vermogen moet hebben verkregen. Voor de bepaling van het relevante publiek, acht de rechtbank in het onderhavige geval van belang dat de aanduiding "vliegtickets.nl" zich, door het onderdeel ".nl" en de gelijkkluidende domeinnaam, van nature richt op de Nederlandse consumentenmarkt. Het relevante publiek voor de diensten die Vliegtickets.nl onder het merk aanbiedt is geografisch dan ook beperkt tot Nederland, zodat inburgering van het merk in Nederland volstaat. De rechtbank verwijst in dit verband naar het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 20 september 2011 (LJN: BT1971). Het feit dat de website van Vliegtickets.nl wereldwijd toegankelijk is, zoals E-Pepper heeft aangevoerd, vloeit voort uit het mondiale karakter van het internet en zegt niets over het publiek waarop de website zich richt.

4.9. Wat het tijdstip betreft waarnaar de inburgering moet worden beoordeeld, stellen zowel Vliegtickets.nl als E-Pepper zich op het standpunt dat het moment van depot bepalend is. Dit standpunt is juist voor zover het gaat om het toetsen van een merkdepot. In dat geval mag alleen inburgering worden meegewogen tot aan het moment waarop het depot is ingediend. Echter, op grond van artikel 2.28 lid 2 BVIE kan de rechter die moet oordelen over het invoeren van de nietigheid van een merk oordelen dat een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Alle door Vliegtickets.nl ter onderbouwing van de inburgering van het merk in het geding gebrachte stukken kunnen dan ook bij de beoordeling worden betrokken.

4.10. Ten aanzien van het marktonderzoek overweegt de rechtbank als volgt. Met E-Pepper is de rechtbank van oordeel dat de centrale vraagstelling in het onderzoek ondeugdelijk is geformuleerd. Om de spontane bekendheid van het merk VLIEGTICKETS.NL te meten is de vraag gesteld: "Welke websites om vliegtickets te boeken, kent u?". Nu in deze vraag het woord "vliegtickets" voorkomt, is aannemelijk dat bij de respondenten een antwoord met daarin het woord "vliegtickets" is gestimuleerd. Dr. Riezebos spreekt in zijn schriftelijke reactie van een zogeheten *priming* effect. Niet valt uit te sluiten dat de gevolgen van dit effect hebben doorgewerkt op het vervolgonderzoek naar de geholpen merkbekendheid en de reclamebekendheid. De rechtbank acht het marktonderzoek om deze reden niet bruikbaar om vast te stellen welk percentage van het relevante publiek de diensten op basis van het merk als afkomstig van de onderneming van Vliegtickets.nl identificeert.

4.11. De rechtbank acht het marktonderzoek, in samenhang gezien met de overige in het geding gebrachte gegevens, daarentegen wel bruikbaar als onderbouwing van het marktaandeel van Vliegtickets.nl. Van de respondenten die in de voorliggende zes maanden op het internet een vliegreis hadden geboekt heeft 11,5% aangegeven dit via Vliegtickets.nl te hebben gedaan. Daarmee komt Vliegtickets.nl op een gedeelde tweede plaats met D-Reizen.nl achter Cheaptickets.nl (13,8%). Door E-Pepper zijn geen bezwaren gemaakt tegen

dit onderdeel van het onderzoek en ook dr. Riezebos heeft in zijn reactie hierop geen kritiek geuit. Naar het oordeel van dr. Riezebos is de steekproefomvang bovendien voldoende groot om er representatieve uitspraken aan te kunnen ontleen. De rechtbank gaat dan ook uit van de juistheid van deze gegevens.

4.12. Daarnaast acht de rechtbank voor het beoordelen van het marktaandeel relevant dat Vliegtickets.nl blijkt de "Twinkle Top 100" – een overzicht van de 100 grootste webwinkels van Nederland, uitgegeven door Twinkle, een online magazine over e-commerce in Nederland – in 2008 op een met Cheaptickets.nl gedeelde plaats 14 stond met een omzet van 80 miljoen euro. In 2011 stond Vliegtickets.nl in de eveneens door Twinkle uitgegeven Travel Top 30 op de tiende plaats met een omzet van 90 miljoen euro, een plaats achter D-reizen met een omzet van 100 miljoen euro en drie plaatsen achter Cheaptickets.nl met een omzet van 161 miljoen euro. De rechtbank leidt uit voornoemde gegevens af dat Vliegtickets.nl behoort tot de grootste e-commerce ondernemingen van Nederland en tot de meest gebruikte websites voor het boeken van vliegreizen.

4.13. Ten aanzien van de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, stelt de rechtbank in de eerste plaats vast dat volgens de geding gebrachte advertentie op de voorpagina van de Telegraaf, Vliegtickets.nl in mei 2005 voor het eerst onder de gelijkkluidende naam naar buiten trad. Uit overgelegde gegevens blijkt voorts dat de website van Vliegtickets.nl in 2008 ruim 3,7 miljoen bezoekers had. In het eerste kwartaal van 2009 waren dit al meer dan 1,3 miljoen bezoekers en in de periode van augustus 2011 tot en met februari 2012 (een periode van 7 maanden) ruim 2,5 miljoen bezoekers. Vliegtickets.nl heeft onbetwist gesteld dat er ruim 161.000 mensen geabonneerd zijn op haar nieuwsbrief.

4.14. Ten slotte heeft Vliegtickets.nl gegevens overgelegd met betrekking tot haar reclamebestedingen. In een door de directie van Vliegtickets.nl ondertekend overzicht van 18 april 2012 is te lezen dat Vliegtickets.nl in 2010 een totaalbedrag van 2,1 miljoen euro aan reclame heeft besteed. In 2011 was dit volgens het overzicht een bedrag van ruim 3,5 miljoen en in het eerste kwartaal van 2012 een bedrag van ruim 1,2 miljoen. Het overzicht is aangevuld met een brief van M. Ketelaars van Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs, waarin vermeld staat dat het overzicht is gecontroleerd en juist bevonden. E-Pepper heeft de genoemde bedragen aan reclamebestedingen betwist, maar heeft deze betwisting niet gemotiveerd. De rechtbank gaat daarom uit van de juistheid van de bedragen in het overzicht en constateert dat Vliegtickets.nl jaarlijks aanzienlijke bedragen heeft geïnvesteerd in de bekendheid van de naam "vliegtickets.nl".

4.15. Volgens E-Pepper zeggen al deze gegevens niets over de merkbeleving van het publiek. Consumenten zien slechts een internetadres en niet een merk, aldus E-Pepper. De rechtbank volgt E-Pepper daarin niet. Volgens de in het geding gebrachte reclame-uitingen wordt de naam "vliegtickets.nl" niet slechts als internetlocatie van de onderneming gepresenteerd maar ook als merk, bijvoorbeeld door de gebruikte slogan: "boek simpel en snel bij vliegtickets.nl" en de in iedere televisie- en radioreclame herhaalde herkenningmelodie.

4.16. De rechtbank is van oordeel dat op grond van voornoemde gegevens geoordeeld kan worden dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek op basis van het woordmerk VLIEGTICKETS.NL de diensten van Vliegtickets.nl als van haar afkomstig

kan identificeren. Het ontbreken van een deugdelijk marktonderzoek naar het percentage van het publiek dat de diensten herkent staat daaraan niet in de weg, nu niet vereist is dat ten aanzien van alle factoren uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie gegevens bestaan. Het beroep van Vliegtickets.nl op inburgering slaagt.

Geldigheid beeldmerken

4.17. E-Pepper heeft in conventie geen beroep gedaan op een gebrek aan onderscheidend vermogen van de beeldmerken. Gesteld noch gebleken is dat de beeldmerken onvoldoende onderscheidend vermogen hebben om voor bescherming ingevolge het BVIE in aanmerking te komen.

Depot te kwader trouw

4.18. Subsidiar stelt E-Pepper zich op het standpunt dat Vliegtickets.nl haar merken te kwader trouw heeft gedeponerd, nu E-Pepper over een oudere handelsnaam beschikt die zij in de drie jaren voorafgaand aan de merkdepots te goeder trouw heeft gebruikt en op normale wijze voor soortgelijke diensten heeft gebruikt. E-Pepper beroept zich op het bepaalde in artikel 2.4 aanhef en onder f. sub 2 BVIE.

4.19. Dit beroep faalt. Gelet op hetgeen hierna onder 4.32 tot en met 4.34 wordt overwogen, is de rechtbank van oordeel dat E-Pepper het teken "vliegticket.nl" niet heeft gebruikt als handelsnaam. Van oudere handelsnaamrechten is dan ook geen sprake, zodat het beroep op kwade trouw op die grond niet kan slagen. E-Pepper heeft verder onvoldoende gesteld om te concluderen dat Vliegtickets.nl het merk louter heeft gedeponerd met het oogmerk om E-Pepper het gebruik van de naam vliegticket.nl te beletten of om E-Pepper oneerlijk te gaan beconcurreren. Het feit dat Vliegtickets.nl de onderhavige procedure heeft aangespannen rechtvaardigt die conclusie niet. Vliegtickets.nl heeft immers een legitiem belang bij het registreren van merken die zij gebruikt voor haar onderneming in de verkoop van vliegtickets.

4.20. Overigens staat aan een geslaagd beroep op depot te kwader trouw van de twee beeldmerken ook in de weg dat de termijn van vijf jaar binnen welke de nietigheid op die grond moet worden ingeroepen, is verstreken. Deze merkinschrijvingen dateren immers van november 2005.

4.21. De conclusie van het voorgaande is dat zowel de beeldmerken als het woordmerk geldig zijn voor de diensten waarvoor deze zijn ingeschreven

Inbreuk beeldmerken

4.22. Ten aanzien van de twee beeldmerken overweegt de rechtbank dat gelet op het beschrijvend karakter van het daarin opgenomen woordelement "vliegtickets" respectievelijk "vliegtickets.nl", de bescherming op grond van deze merken zich met name beperkt tot (de combinatie van het woordelement met) de figuratieve elementen: het gekleurde kader met de afbeelding van een vliegtuig. Vast staat dat E-Pepper geen gebruik maakt van deze elementen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft E-Pepper door gebruik van uitsluitend de aanduiding "vliegticket.nl" dan ook geen inbreuk gemaakt op de beeldmerken van Vliegtickets.nl, zodat de vorderingen op die grond niet kunnen worden toegewezen.

Inbreuk woordmerk

4.23. Ten aanzien van het woordmerk beroept Vliegtickets.nl zich in de eerste plaats op de bescherming op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. Om te beoordelen of sprake is van een inbreuk in de zin van dit artikel, moet beoordeeld worden of het door E-Pepper gebruikte teken "vliegticket.nl" op zodanige wijze overeenstemt met het woordmerk VLIEGTICKETS.NL dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.24. Vast staat dat het woordmerk en het door E-Pepper gebruikte teken vliegticket.nl in hoge mate overeenstemmen. Het enige verschil is gelegen in het ontbreken van de letter "s" doordat E-Pepper het woord vliegtickets in enkelvoud gebruikt. Daar staat echter tegenover dat het merk – ondanks zijn inburgering – een inherent zwak onderscheidend vermogen heeft gelet op het in hoge mate beschrijvende karakter. Het woordmerk VLIEGTICKETS.NL verleent Vliegtickets.nl geen monopolie op gebruik van het woord vliegtickets. Ook concurrenten van Vliegtickets.nl moeten het woord kunnen gebruiken om hun waren of diensten mee te beschrijven. De beschermingsomvang van het ingeburgerde merk is dan ook beperkt.

4.25. Vliegtickets.nl gebruikt haar merk voor een website waarop zij vliegzeizen verkoopt. E-Pepper verkoopt zelf geen vliegzeizen. Op de website vliegticket.nl onderhoudt E-Pepper een portal website met hyperlinks naar websites van reisorganisaties en aanbieders van vliegzeizen. Deze hyperlinks zijn ondergebracht in rubrieken als "vliegvakanties", "vliegtickets", "weekendtrips" en "jongerenzeizen".

4.26. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat onder voornoemde omstandigheden geen verwarringsgevaar. Een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker zal bij het bezoeken van de website van E-Pepper begrijpen dat hij op een portal website is beland met hyperlinks naar online reisorganisaties en niet op de website van Vliegtickets.nl, bij wie op de site zelf vliegzeizen kunnen worden geboekt. Anders dan dat beide websites zich tot hetzelfde publiek richten – internetgebruikers geïnteresseerd in het boeken van een vliegzeis – zijn door Vliegtickets.nl ook geen omstandigheden gesteld op grond waarvan het publiek kan menen dat de website vliegticket.nl afkomstig is van Vliegtickets.nl of van een verbonden onderneming. Op de portal website is niets te vinden waarin de suggestie besloten kan liggen dat deze website verbonden is met Vliegtickets.nl; integendeel, er zijn slechts hyperlinks naar concurrerende websites te vinden. Er is dan ook geen sprake van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

4.27. Evenmin acht de rechtbank inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE aanwezig. Daargelaten of het woordmerk van Vliegtickets een bekend merk is als bedoeld in deze bepaling, kan niet gesteld worden dat E-Pepper ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van dit merk. Immers, E-Pepper beheert al sinds 2005 haar portal website onder de domeinnaam vliegticket.nl. De inhoud van deze website is blijkens de in het geding gebrachte schermafdrucken door de jaren heen niet wezenlijk veranderd. Vliegtickets.nl is naar eigen zeggen rond dezelfde tijd begonnen met haar website onder de gelijkkluidende naam. Hoewel partijen twisten over de precieze startdatum van hun respectieve activiteiten, is ook door Vliegtickets.nl niet gesteld dat zij reeds van aanvang af

de huidige bekendheid genoot. De merkregistraties van Vliegtickets.nl dateren in elk geval van (ruim) na het ontstaan van de website van E-Pepper. Beide websites hebben sindsdien altijd naast elkaar bestaan. Vliegtickets.nl heeft zelfs jarenlang geadverteerd op de website van E-Pepper. De rechtbank acht wel aannemelijk dat E-Pepper in enige mate profiteert van de toegenomen naamsbekendheid van de gelijknamige website van Vliegtickets.nl. Dit is echter een gevolg van het feit dat Vliegtickets.nl, wetende van het bestaan van vliegticket.nl, vanaf 2005 tijd, geld en energie is gaan steken in de naamsbekendheid van haar website vliegtickets.nl. Voorzover er aldus in enige mate wordt "meegelift", is dat – gegeven de eerder genoemde omstandigheden – niet ongerechtvaardigd.

4.28. Het beroep van Vliegtickets.nl op bescherming op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE slaagt evenmin. Ter onderbouwing van dit beroep heeft Vliegtickets.nl aangevoerd dat E-Pepper het teken "vliegticket.nl" als handelsnaam gebruikt. Dat standpunt wordt door de rechtbank echter niet gevolgd (zie hierna onder 4.32 tot en met 4.34). Anders dan Vliegtickets.nl ziet de rechtbank voorts onvoldoende aanknopingspunten voor een dreigend gebruik als handelsnaam. Het door Vliegtickets.nl gestelde voornemen daartoe van E-Pepper is onvoldoende concreet, te meer nu E-Pepper in deze procedure heeft gesteld dat zij geen enkele ambitie in die richting heeft.

4.29. Gezien het voorgaande maakt E-Pepper met het gebruik van de domeinnaam vliegticket.nl geen inbreuk op de Benelux merkrechten van Vliegtickets.nl.

Artikel 6bis UvP

4.30. Aan het – naar de rechtbank begrijpt – voorwaardelijke beroep van Vliegtickets.nl op artikel 6bis UvP komt de rechtbank niet meer toe, nu zij heeft geoordeeld dat het woordmerk is ingeburgerd.

Handelsnaamrecht

4.31. Subsidiair baseert Vliegtickets.nl haar vorderingen op het handelsnaamrecht. Vliegtickets.nl voert in dit verband aan dat E-Pepper met het gebruik van de aanduiding "vliegticket.nl" inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van Vliegtickets.nl op de naam "vliegtickets.nl".

4.32. Voorwaarde voor het aannemen van een handelsnaaminbreuk is allereerst dat het gebruik door E-Pepper van de domeinnaam vliegticket.nl ook kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of E-Pepper, rekening houdende met de perceptie van het relevante publiek, onder de naam vliegticket.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer.

4.33. Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan geen sprake. Het relevante publiek zal gezien de inhoud van de website van E-Pepper de aanduiding "vliegticket.nl" begrijpen als het internetadres van een portal website, maar niet als aanduiding van een gelijknamige onderneming. Daarbij speelt een rol dat internetgebruikers op de website van E-Pepper niet rechtstreeks waren of diensten kunnen afnemen. De website bevat slechts verwijzingen naar derde partijen die deze waren of diensten aanbieden. Het bedrijfsmatige karakter van de website is dan ook niet zozeer gelegen in het aanbieden van hyperlinks aan internetgebruikers als in het aanbieden van de mogelijkheid om tegen betaling deze hyperlinks te plaatsen aan derde partijen. Gesteld noch gebleken is dat E-Pepper zich tegenover die partijen presenteert als "vliegticket.nl". Uit de in het geding gebrachte

correspondentie tussen partijen volgt dat E-Pepper zich tegenover Vliegtickets.nl in elk geval niet als zodanig heeft gepresenteerd, maar de naam slechts heeft gebruikt om aan te duiden op welke domeinnamen (behalve vliegticket.nl ook op vliegreizen.nl en vakantienet.nl) de hyperlink zou worden geplaatst.

4.34. Nu E-Pepper onder de naam vliegticket.nl niet op commerciële wijze heeft deelgenomen aan het handelsverkeer kan van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Vliegtickets.nl reeds om die reden geen sprake zijn. Hierop stuiten de vorderingen voor zover geënt op artikel 5 en artikel 5a Hnw af.

Onrechtmatige daad

4.35. Als meest subsidiaire grondslag voor haar vorderingen heeft Vliegtickets.nl aangevoerd dat de handelwijze van E-Pepper onrechtmatig jegens haar is. Naar E-Pepper terecht heeft opgeworpen, heeft Vliegtickets.nl echter geen zelfstandige argumenten aan de gestelde onrechtmatige daad ten grondslag gelegd die zij niet al in het kader van de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk naar voren heeft gebracht. Nu deze argumenten in het voorgaande reeds onvoldoende zijn bevonden om een inbreuk aan te nemen, ziet de rechtbank geen grond om het handelen van E-Pepper als onrechtmatig te beoordelen. Daartoe bestaat des te minder aanleiding nu de websites van partijen jaren naast elkaar hebben bestaan en Vliegtickets.nl zelfs op de website van E-Pepper heeft geadverteerd.

Conclusie

4.36. Gezien het voorgaande zullen de vorderingen van Vliegtickets.nl worden afgewezen. Vliegtickets.nl zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. E-Pepper heeft gevorderd Vliegtickets.nl te veroordelen in de werkelijke advocaatkosten, op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Nu Vliegtickets.nl daartegen geen verweer heeft gevoerd zal zij worden veroordeeld in de werkelijke advocaatkosten, door E-Pepper tot op heden begroot op € 22.011,-, te vermeerderen met € 575,- aan griffierecht.

in reconventie

4.37. In reconventie vordert E-Pepper in de eerste plaats nietigverklaring en doorhaling van het woordmerk VLIETICKETS.NL. Gezien hetgeen hiervoor in conventie is overwogen ten aanzien van de geldigheid van het woordmerk zijn deze vorderingen niet voor toewijzing vatbaar.

4.38. In de tweede plaats vordert E-Pepper dat Vliegtickets.nl wordt veroordeeld tot opheffing van het beslag op de domeinnaam vliegticket.nl. Deze vordering zal worden toegewezen, nu de vorderingen van Vliegtickets.nl in conventie ondeugdelijk zijn gebleken en het beslag derhalve ten onrechte is gelegd. De rechtbank zal de termijn waarbinnen het beslag dient te worden opgeheven stellen op vijf werkdagen na betekening van het vonnis en zal de gevorderde dwangsom toewijzen als gevorderd.

4.39. Nu het beslag ten onrechte is gelegd, is Vliegtickets.nl in beginsel uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk voor de schade die E-Pepper daardoor lijdt. De rechtbank is echter van oordeel dat E-Pepper voor een verwijzing naar de schadestaatprocedure onvoldoende heeft gesteld omtrent de mogelijkheid van schade. Daartoe is redengevend dat het beslag op een domeinnaam, naar Vliegtickets.nl onbetwist heeft gesteld, niet meer

behelst dan een interne aantekening in het register van de SIDN. De domeinnaam kan gedurende het beslag onbelemmerd worden gebruikt, slechts niet overgedragen. Dat Vliegtickets.nl de domeinnaam gedurende het beslag had willen overdragen is niet gesteld. Dat E-Pepper, zoals zij heeft gesteld, aarzelde om gedurende het beslag verplichtingen aan te gaan met nieuwe adverteerders, kan niet voor rekening van Vliegtickets.nl worden gebracht. Gelet hierop, zal de gevorderde verklaring voor recht bij gebrek aan belang eveneens worden afgewezen.

4.40. Gezien het voorgaande zijn partijen in reconventie elk als op enig punt in het ongelijk gesteld te beschouwen. Daarnaast zijn de in reconventie over en weer ingenomen standpunten nauw verweven met die in de procedure in conventie. De rechtbank ziet in deze omstandigheden aanleiding de proceskosten in reconventie te compenseren op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Vliegtickets.nl op grond van artikel 1019h Rv in de proceskosten, aan de zijde van E-Pepper tot op heden begroot op € 22.586,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. gebiedt Vliegtickets.nl om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis het op de domeinnaam vliegticket.nl rustende beslag op te heffen;

5.5. veroordeelt Vliegtickets.nl om aan E-Pepper een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.4. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt,

5.6. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, mr. N.A.J. Purcell en mr. T.T. Hylkema en
in het openbaar uitgesproken op 24 april 2013.



UITGEGEVEN VOOR GROSSF
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

