

Vzgr Rb Breda, 24 juni 2005, Gouden Gids v Yellow Bear



MERKENRECHT

Kleur geel als merk?

- kan niet worden uitgesloten dat de kleur geel als zuiver beschrijvend moet worden aangemerkt voor de diensten die Gouden Gids aanbiedt.

Geen geldig kleurmerk depot

- Nu de twee eerder door Gouden Gids ingeschreven kleurmerken, die een felgetinte kleur geel betreffen, niet volgens een erkend kleurenclassificatiesysteem zijn omschreven, geldt ten aanzien van die kleuren dat Gouden Gids op die felgetinte kleuren geel geen geldige merkenrechten heeft verkregen en zich daar dus niet op kan beroepen.

Geen overeenstemming

- Nu dit kleurmerk van Gouden Gids een warme tint goudgeel betreft en Yellow Bear gebruik heeft gemaakt van een felgetinte gele kleur, is geen sprake van overeenstemming en derhalve is niet aannemelijk dat in het onderhavige geval sprake is van merkinbreuk.

AUTEURSRECHT

Gouden Gids geen auteursrechthebbende

- Ten aanzien van de auteursrechten op iedere afzonderlijke uitwerking van de campagne, geldt dat de auteursrechten berusten bij het door Gouden Gids in de in de arm genomen reclame-bureau en niet gesteld of gebleken is dat die auteursrechten aan Gouden Gids zijn overgedragen.

PORTRETRECHT

Portret: karakteristieke kenmerken van de portretten

- In het onderhavige geval vertoont de in de advertentie voor iLocal.nl gebruikte afbeelding alle karakteristieke kenmerken van de portretten van [eiseres2] die Gouden Gids gebruikt voor haar advertenties.

Parodieverweer afgewezen

- Het parodie verweer van Yellow Bear wordt verworpen. Anders dan Yellow Bear stelt, is in de onderhavige advertentie geen sprake van humor, maar van een duidelijk zich afzetten tegen Gouden Gids.

RECLAMERECHT

Misleidende vergelijking

- suggestieve vergelijking tussen de dienstverlening van Gouden Gids en die van iLocal.nl is niet als objectief aan te merken en voldoet niet aan het bepaalde in art. 6:194a lid 2 sub c BW.

Dat sprake is van misleidende reclame, als bedoeld in art. 6:194a lid 2 sub a BW, is voldoende aannemelijk. Enerzijds omdat elke onderbouwing van de gemaakte vergelijking in de advertentie van iLocal.nl ontbreekt en anderzijds omdat iLocal.nl ten onrechte de suggestie wekt dat ook zij een gids in boekvorm uitgeeft, terwijl iLocal.nl haar diensten uitsluitend via internet aanbiedt. Door gebruik te maken van een advertentie die zozeer gelijkend is aan de omslag van Gouden Gids lift Yellow Bear mee op de bekendheid en de goodwill van Gouden Gids, hetgeen in strijd is met art. 6:194a lid 2 sub g BW. Door aan te haken bij de bekendheid van de recente reclamecampagne van Gouden Gids en tegelijkertijd in de advertentie het publiek op te roepen de Gouden Gids de rug toe te keren, wordt de goede naam en reputatie van Gouden Gids geschaad. Door zich daarbij denigrerend en afbrekend over de dienstverlening van Gouden Gids uit te laten tracht Yellow Bear met deze advertentie op oneerlijke wijze te profiteren van de bekendheid van Gouden Gids en haar reclame-campagne ten detrimente van Gouden Gids. Ook aan het vereiste van art. 6:194a lid 2 sub e BW voldoet de vergelijkende reclame derhalve niet.

Vindplaatsen: LJN: [AT8316](#)

Vzgr Rb Breda, 24 juni 2005

(C.J.G.M. van der Weide)

Uitspraak

24 juni 2005 Sector civiel recht

Team handelsrecht

Voorzittingenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOUDEN GIDS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam Zuidoost,
2. [Katja Schuurman], wonend te Amsterdam, e i s e r e s s e n bij dagvaarding van 31 mei 2005, procureur: mr. O.F.A.W. van Haperen,

t e g e n :

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YELLOW BEAR COMPANY B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Assen,
2. [gedaagde2], wonende te Haaren,
3. [gedaagde3], wonende te Doorwerth, g e d a a g d e n, procureur: mr. drs. E.C.M. Wagemakers, advocaat: mr. D.M. Wille te Amsterdam.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

-de dagvaarding;

-de pleitnota van mr. van Haperen en de door hem in het geding gebrachte producties;

-de pleitnota van mr. Wille en de door haar in het geding gebrachte producties.

2. Het geschil.

Eiseressen vorderen, na wijziging van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden, voor zover nodig hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen:

a. om iedere inbreuk op de merkrechten, auteursrechten en portretrechten van eiseressen te staken en gestaakt te houden;

b. om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van de litigieuze of daarop gelijkende reclameuitingen te staken en gestaakt te houden;

c. gedaagden te veroordelen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis in een of meer landelijke dagbladen een rectificatie te plaatsen in plaats en formaat overeenstemmend met de Telegraafadvertentie van 17 mei 2005, opgemaakt conform goed drukkersgebruik in zwarte letters op een neutrale achtergrond met het logo van iLocal onder de kop rectificatie, met de volgende tekst:

L.S.

Wij zijn bevolen u te informeren dat de Voorzieningenrechter te Breda bij vonnis van.. juni 2005 heeft geoordeeld dat wij met de publicatie van een paginagrote advertentie in De Telegraaf op 17 mei jl. alsmede via andere reclame-uitingen inbreuk hebben gemaakt op de (merk)rechten van de Gouden Gids B.V. Voorts oordeelde de rechter dat genoemde reclame-uitingen misleidend waren en dat daarin op onjuiste en ongeoorloofde wijze een vergelijking is gemaakt met de Gouden Gids. De in de reclame-uitingen gedane oproep om de Gouden Gids de rug toe te keren, was daarom onrechtmatig. Wij verzoeken u deze advertentie als ongeschreven te beschouwen en mocht u op basis hiervan een advertentieovereenkomst met ons zijn aangegaan gelieve dit aan ons te communiceren. Wij zullen dan onmiddellijk op uw eerste verzoek de overeenkomst beëindigen en eventueel betaalde gelden restitueren.

d. gedaagden te veroordelen om binnen een maand na betekening van dit vonnis in de Makro-krant een folder rectificatie te (laten) voegen van hetzelfde formaat als de eerste pagina van de eerdere iLocal folder, opgemaakt in zwarte letters op een neutrale achtergrond met het logo van iLocal, onder de kop rectificatie, met uitsluitend de volgende tekst:

L.S.

Wij zijn bevolen u te informeren dat de Voorzieningenrechter te Breda bij vonnis van ..juni 2005 heeft geoordeeld dat wij met de publicatie van een paginagrote advertentie in De Telegraaf op 17 mei jl. alsmede via andere reclame-uitingen inbreuk hebben gemaakt op de (merk)rechten van de Gouden Gids B.V. Voorts oordeelde de rechter dat genoemde reclame-uitingen misleidend waren en dat daarin op onjuiste en ongeoorloofde wijze een vergelijking is gemaakt met de

Gouden Gids. De in de reclame-uitingen gedane oproep om de Gouden Gids de rug toe te keren, was daarom onrechtmatig. Wij verzoeken u deze advertentie als ongeschreven te beschouwen en mocht u op basis hiervan een advertentieovereenkomst met ons zijn aangegaan gelieve dit aan ons te communiceren. Wij zullen dan onmiddellijk op uw eerste verzoek de overeenkomst beëindigen en eventueel betaalde gelden restitueren.

e. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Gouden Gids, mr. Olaf F.A.W. van Haperen, schriftelijk een juiste en volledige opgave te doen van alle tijdstippen en media, gespecificeerd met voorbeeldadvertenties/ teksten en oplages, waarop/waarin het onrechtmatige advertentieformat is gebruikt/uitgezonden;

f. tot betaling van een dwangsom van €50.000,00 per overtreding te vermeerderen met €15.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagden niet voldoen aan het hiervoor onder a tot en met e gevorderde;

g. te bepalen dat eiseressen conform art. 260 Rv. een bodemprocedure aanhangig dienen te hebben gemaakt binnen zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis;

h. gedaagden te veroordelen in de daadwerkelijk door eiseressen gemaakte buitengerechtelijke kosten ad €9.600,00 exclusief BTW;

i. alles met veroordeling van gedaagden benoemen aan in de kosten van deze procedure.

Gedaagden hebben de vorderingen weersproken.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.

3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- Eiseres sub 1, hierna aan te duiden als Gouden Gids, exploiteert in Nederland en België onder de naam Gouden Gids een gids met telefoonnummers van personen en bedrijven, met advertenties voor laatstgenoemden, welke gids zowel in boekvorm als online via internet wordt aangeboden.

- Gouden Gids is recentelijk een intensieve reclamecampagne in Nederland begonnen in diverse media zoals radio, televisie, kranten en mailingen, waarin [eiseres2] een prominente rol speelt. De hieronder weergegeven afbeelding staat afgebeeld op de omslag van de onlangs in boekvorm uitgegeven Gouden Gids van 2005: {figuur 1}

- Gouden Gids heeft de navolgende merken bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven:

- het woordmerk GOUDEN GIDS, met registratienummer 155004, ingeschreven op 24 november 1998, hernieuwd op 21 oktober 1998, voor de klassen 35, 38, 41 en 42;

- het woordmerk GOUDEN GIDS, met registratienummer 520883, ingeschreven op 18 september 1992, vernieuwd op 16 juli 2002, voor de klasse 16;

- het kleurmerk met registratienummer 155007, ingeschreven op 24 november 1987, hernieuwd op 14 oktober 1998, voor de klassen 35, 38, 41 en 42 {figuur 2}

het kleurmerk met registratienummer 413140, ingeschreven op 18 oktober 1985, hernieuwd op 6 oktober 1995 voor klasse 16 {figuur 3}

- het kleurmerk met registratienummer 732253, ingeschreven op 16 juli 2003 voor de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42 {figuur 4}

- Opmerking verdient dat de hierboven weergegeven kleurvlakken door middel van scannen in dit vonnis zijn opgenomen en dat voorzienbaar is dat bij het uitprinten van dit vonnis de weergegeven kleurnuances zullen afwijken van de originele ingeschreven kleuren.

- Yellow Bear biedt sinds kort onder de naam iLocal.nl een dienstverlening aan die identiek is aan die van Gouden Gids, met dien verstande dat de gids van iLocal.nl uitsluitend online is te raadplegen en niet in boekvorm verschijnt.

- Yellow Bear heeft haar product iLocal.nl gelanceerd met een prominente reclamecampagne, waarbij op 17 mei 2005 in het landelijk dagblad De Telegraaf een paginagrote advertentie is afgedrukt, waarvan een kopie hieronder is weergegeven. {figuur 5}

- Yellow Bear heeft voorts onder 550.000 pashouders van Makro een folder verspreid, waarvan een kopie hieronder is weergegeven. {figuur 6} {Figuur 7} {figuur 8}

- Gouden Gids heeft op 17 mei 2005 geconstateerd dat een aantal landelijke radiostations, waaronder Radio 1 en Sky Radio, ieder uur radiocommercials hebben uitgezonden met de navolgende tekst:

-

Beste ondernemers!

Eindelijk is er een alternatief voor de gidsen.

Zonder bekende Nederlanders, ingewikkelde rubrieken en hoge advertentietarieven.

Bij iLocal.nl wordt uw bedrijf wél snel gevonden.

Meldt u aan op iLocal.nl of bel 0800 222 8 222

iLocal.nl vindt bedrijven eenvoudig en snel.

- Reclamebureau Van Wallbeek Etcetera B.V. te Amsterdam, die in opdracht van Gouden Gids haar reclame-campagne heeft ontworpen, heeft bij brief van 27 mei 2005 bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen de reclamecampagne van iLocal.nl.

3.2 De bevoegdheid van deze voorzieningenrechter om van de vorderingen gebaseerd op de Benelux Merkenwet kennis te nemen vloeit voort uit het feit dat de gestelde inbreuk mede plaatsvindt te Breda in samenhang met art. 37A BW.

3.3 Gedaagden sub 2 en 3 betogen dat eiseressen jegens hen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, aangezien er geen enkele reden is waarom zij als directieleden zelfstandig en in persoon zijn gedagvaard. [gedaagde2] erkent dat hij werkzaam is geweest bij VNU, waarvan Gouden Gids de werkmaatschappij was, maar betwist dat hij in strijd handelt met enige afspraak met VNU of dat hij onrechtmatig handelt jegens Gouden Gids door de concurrentie met Gouden Gids aan te gaan.

3.4 Gouden Gids betoogt dat [gedaagde2] en [gedaagde3] ten tijde van het lanceren van de reclamecampagne nog middellijk eigenaar van iLocal.nl waren en dat zij nog altijd de beleidsbepalers zijn. Ten aanzien van [gedaagde2] voert Gouden Gids

aan dat hij in dit geheel een bijzondere positie bekleedt, omdat hij voorheen werkzaam was voor de moedermaatschappij van Gouden Gids. Onder verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad van 15 februari 2002 (RvdW 2002, 42) stelt Gouden Gids dat voldoende aanleiding bestaat de gevorderde bevelen en verboden tegen [gedaagde2] en [gedaagde3] in persoon uit te spreken.

3.5 In het onderhavige geval hebben [gedaagde2] en [gedaagde3] –zoals hierna zal blijken– weliswaar bewust naar de grenzen van het toelaatbare gezocht, maar niet gezegd kan worden dat sprake is van apert onrechtmatig handelen waarvan [gedaagde2] en [gedaagde3] een ernstig persoonlijk verwijt te maken is, zoals aan de orde was in het arrest waar Gouden Gids naar verwijst. Nu aldus van een zelfstandige onrechtmatige daad van de beide heren niet gebleken is, zal de voorzieningen-rechter eiseressen in hun vorderingen jegens [gedaagde2] en [gedaagde3] niet ontvankelijk verklaren.

3.6 Gedaagde sub 1, hierna aan te duiden als Yellow Bear, voert als verweer dat Gouden Gids geen spoedeisend belang heeft bij dit kort geding, aangezien zij onvoorwaardelijk heeft toegezegd de gewraakte advertenties niet meer te gebruiken en ook heeft toegezegd dat volgende uitingen geen enkele referentie aan wie dan ook zullen bevatten. Volgens Yellow Bear verschijnt op 15 juni 2004 nog één advertentie in De Zaak, omdat die publicatie niet meer was tegen te houden.

3.7 Het spoedeisend belang bij dit kort geding vloeit voort uit de aard van de vorderingen.

De toezegging van Yellow Bear dat zij in de toekomst zich zal onthouden van gebruik van de gewraakte advertentie ontnemt niet het spoedeisend belang van Gouden Gids bij haar vorderingen. Dit geldt ook voor de vorderingen sub a en b die strekken tot verboden met oplegging van een dwangsom.

3.8 Gouden Gids baseert haar vorderingen op de stelling dat Yellow Bear inbreuk maakt op haar merk- en auteursrechten, zich schuldig maakt aan misleidende reclame als bedoeld in art. 6:194a BW en daarnaast onrechtmatig handelt door bewust en stelselmatig aan te haken bij de naamsbekendheid van Gouden Gids en [eiseres2] om daar welbewust voordeel uit te trekken ten koste van de reputatie van Gouden Gids en [eiseres2].

3.9 De verweren van Yellow Bear zullen hierna per onderwerp worden weergegeven.

3.10 Merkinbreuk

Gouden Gids stelt dat Yellow Bear met haar reclamecampagne inbreuk heeft gemaakt op haar woordmerk "Gouden Gids" door zowel direct als indirect te verwijzen naar Gouden Gids, alsmede door gebruik te maken van de door Gouden Gids beschermde kleur geel. Hier toe voert Gouden Gids aan dat in alle advertenties prominent het woord "gids" wordt gebruikt in dezelfde zwarte letters met een gele achtergrond, zoals Gouden Gids pleegt te adverteren. Daarnaast is op de website van de Makro onder de bestandsnaam "Gouden%20Gids115x115" een hyperlink opgenomen naar de website van iLocal.nl.

3.11 Yellow Bear betwist dat zij in haar advertenties met de aanduiding "de gids" inbreuk maakt op het woordmerk Gouden Gids. Daartoe voert zij aan dat de aanduiding "de gids" beoogt te refereren aan andere gidsen, niet alleen Gouden Gids maar ook de telefoon-gids.

3.12 Van inbreuk op het woordmerk Gouden Gids door gebruik van het woord "gids" kan reeds geen sprake zijn, omdat het woord "gids" uitsluitend beschrijvend is en derhalve door een ieder vrij moet kunnen worden gebruikt.

In aanmerking nemend dat Yellow Bear onbetwist heeft gesteld dat het bestand met de naam "Gouden%20Gids115x115" slechts zeer korte tijd, enkele uren, op de website van de Makro heeft gestaan komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat dit handelen, gelet op het zeer tijdelijk karakter, als zo onbeduidend moet worden aangemerkt, dat dit geen merkinbreuk oplevert.

3.13 Yellow Bear voert als verweer dat het noemen van de kleur geel tot een soortnaam is verworpen, omdat die kleur wereldwijd wordt gebruikt voor gidsen met telefoonnummers van bedrijven. Zij verwijst in dit verband naar het wereldwijd verbreide gebruik de naam Yellow Pages te bezigen voor gidsen en diensten als de onderhavige. Daarnaast betwist Yellow Bear dat Gouden Gids een merkrecht op de kleuren geel heeft verkregen, omdat niet is voldaan aan het vereiste dat de kleuren zijn omschreven door middel van een internationaal erkende codering. Tenslotte voert Yellow Bear nog aan dat de in haar advertentie gebruikte kleur geel niet overeenstemt met een van de drie kleuren geel die door Gouden Gids als merk zijn gedeponeerd.

3.14 Als uitgangspunt geldt dat zuiver beschrijvende kleuren, zoals oranje voor sinaasappels, rood voor aardbeien, onaanvaardbaar zijn als merk (art. 3 lid 1 c Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG)). Dat de kleur geel door aanbieders van telefoongidsen voor bedrijven algemeen wordt gebruikt blijkt uit de door Yellow Bear overgelegde productie 7, het zeer omvangrijke resultaat van een zoekactie via de Google zoekmachine naar de term "Yellow Pages". In aanmerking genomen dat ook Gouden Gids haar diensten via internet aanbiedt, kan niet worden uitgesloten dat de kleur geel als zuiver beschrijvend moet worden aangemerkt voor de diensten die Gouden Gids aanbiedt.

In geval de kleur geel zich al zou lenen als kleurmerk voor Gouden Gids geldt nog het volgende. Gelet op het internationale gebruik van de kleur geel voor het zoeken naar telefoonnummers van bedrijven en het belang van die bedrijven bij het vrij blijven van enige schakering van de kleur geel voor gebruik, moeten hoge eisen worden gesteld aan de identificatie van een als merk gedeponeerde kleur. Blijkens het [arrest van HvJEG van 24 juni 2004 inzake Heidelberger Bauchemie GmbH](#) is daartoe vereist dat de kleur, waarvan de kleurtoon bij naam is genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig is aangeduid.

Gouden Gids heeft drie verschillende kleuren geel als merk ingeschreven, waarvan uitsluitend het op 16 juli 2003 ingeschreven kleurmerk is omschreven met een PMS-codering. Nu dit kleurmerk van Gouden Gids een warme tint goudgeel betreft en Yellow Bear gebruik heeft gemaakt van een felgetinte gele kleur, is geen sprake van overeenstemming en derhalve is niet aanmerkelijk dat in het onderhavige geval sprake is van merkinbreuk. Nu de twee eerder door Gouden Gids ingeschreven kleurmerken, die een felgetinte kleur geel betreffen, niet volgens een erkend kleurenclassificatiesysteem zijn omschreven, geldt ten aanzien van die kleuren dat Gouden Gids op die felgetinte kleuren geel geen geldige merkenrechten heeft verkregen en zich daar dus niet op kan beroepen.

3.15 auteursrecht

Yellow Bear stelt dat de campagne van Gouden Gids niet beschermbaar is onder het auteursrecht en dat Gouden Gids kan zich niet kan beroepen op de auteursrechten op de uitwerking van de campagne, die wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, aangezien die auteursrechten toekomen aan het reclamebureau dat door Gouden Gids in de arm is genomen.

3.16 Het beroep van Gouden Gids op auteursrecht op de door haar gebruikte huisstijl gaat niet op, omdat een stijl zich niet leent voor auteursrechtelijke bescherming. Ten aanzien van de auteursrechten op iedere afzonderlijke uitwerking van de campagne, geldt dat de auteursrechten berusten bij het door Gouden Gids in de in de arm genomen reclame-bureau en niet gesteld of gebleken is dat die auteursrechten aan Gouden Gids zijn overgedragen.

De omstandigheid dat dit reclamebureau kennelijk zelfstandig juridische actie heeft ondernomen, is ook een aanwijzing dat dit bureau nog steeds rechthebbende is op de auteursrechten op de reclame uitingen en dat geen overdracht van auteursrechten heeft plaats gehad.

3.17 Portretrecht

[eiseres2] stelt dat zij spoedeisend belang heeft om zich te verzetten tegen gebruik van haar portret als ondersteuning van een commerciële reclame-uiting, omdat door dit gebruik haar verzilverbare bekendheid verwater. Zij voert hiertoe aan dat er een reële kans bestaat dat de onvrijwillige associatie met iLocal.nl de samenwerking met andere opdrachtgevers zal frustreren.

3.18 Yellow Bear voert als verweer dat in haar advertentie geen sprake is van een portret van [eiseres2], omdat de daar afgebeelde dame in het beste geval een look-a-like is en look-a-likes niet onder het portretrecht vallen. Volgens Yellow Bear wordt geen nadeel toegebracht aan de verzilverbare populariteit van [eiseres2] omdat overduidelijk sprake is van een look-alike in een humoristisch bedoelde context. Alleen om de reden dat [eiseres2] het boegbeeld van Gouden Gids is, waarvoor zijzelf heeft gekozen, is zij in die hoedanigheid, door een uitsluitend van achteren afgebeelde look-alike, onderdeel van de parodie gemaakt.

3.19 Voor zover Yellow Bear heeft gesteld dat zij geen gebruik maakt van het portret van [eiseres2], omdat op de afbeelding immers het gelaat van [eiseres2] niet is afgebeeld, heeft te gelden dat de [Hoge Raad in zijn](#)

arrest van 2 mei 2003 (Niessen & IPA/Storms Factory; Breekijzer) een uitleg van het portretbegrip heeft aanvaard die erop neerkomt dat ook geheel zonder overeenstemmende gelaatstreken, maar door de aanwezigheid van andere identificerende factoren, van een portret gesproken kan worden.

In het onderhavige geval vertoont de in de advertentie voor iLocal.nl gebruikte afbeelding alle karakteristieke kenmerken van de portretten van [eiseres2] die Gouden Gids gebruikt voor haar advertenties. De vrouw die in de reclame-uitingen voor iLocal.nl staat afgebeeld heeft hetzelfde kapsel en dezelfde haarkleur als [eiseres2], hetzelfde silhouet, postuur en houding en gelijksoortige hoge hakken. In aanmerking nemend dat de in boekvorm uitgebrachte gids waarop [eiseres2] staat afgebeeld door Gouden Gids onder alle inwoners van Nederland per post is verspreid, is aannemelijk dat het publiek dat met deze advertentie wordt geconfronteerd nadat ze kennis hebben genomen van Gouden Gids onmiddellijk in de veronderstelling verkeert met [eiseres2] van doen te hebben. Uit de eigen aanduiding "Katja-campagne" blijkt dat Yellow Bear ook de bedoeling had te suggereren dat de afgebeelde dame [eiseres2] was. Er is derhalve sprake van een portret in de zin van artikel 21 auteurswet.

3.20 Als onweersproken staat vast dat [eiseres2] in de uitoefening van haar beroep populariteit heeft verworven die van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van haar portretten mogelijk is.

Het gebruik van het net-niet-portret van [eiseres2] in een advertentie die zo duidelijk verwijst naar Gouden Gids is onrechtmatig jegens [eiseres2]. Een dergelijk gebruik van het net-niet-portret doet afbreuk aan het persoonlijk eigen recht van [eiseres2] om te bepalen op welke wijze en voor wie zij reclame wenst te maken. Het belang van [eiseres2] om dergelijk gebruik van haar net-niet-portret te voorkomen is een redelijk belang in de zin van artikel 21 Auteurswet.

3.21 parodieverweer

Yellow Bear geeft toe dat haar advertentie gewaagd is, maar stelt zich op het standpunt dat die advertentie feitelijk niet meer is dan een onschuldige manier van iLocal.nl om zich als nieuwkomer te lanceren door zich met een vrolijke knipoog af te zetten tegen de gevestigde orde. Yellow Bear stelt dat de keuze voor introductie van haar product iLocal.nl met een louter prikkelende parodiërende advertentie is geïnspireerd door de wijze waarop Route Mobiel zichzelf naast Wegenwacht profileert en de wijze waarop EasyJet zich naast KLM positioneert.

3.22 Het parodie verweer van Yellow Bear wordt verworpen. Anders dan Yellow Bear stelt, is in de onderhavige advertentie geen sprake van humor, maar van een duidelijk zich afzetten tegen Gouden Gids. Door de look-alike van [eiseres2] af te beelden in een kostuum dat is gemaakt van stof bedrukt met bankbiljetten wordt de indruk gewekt dat Gouden Gids te duur zou zijn. De oproep in de advertentie om de Gouden Gids de rug toe te keren in combinatie met de van achteren afgebeelde look-alike suggereert dat [eiseres2] aan die oproep gevolg heeft gegeven. Afgezien van (de

afwezigheid van) humoristische bedoelingen kan in het onderhavige geval van een parodie geen sprake zijn omdat commerciële concurrentiemotieven een doorslaggevende rol hebben gespeeld en duidelijk sprake is van verwarringsgevaar, terwijl een parodie zich kenmerkt door het ontbreken van concurrentiemotieven en het ontbreken van verwarringsgevaar.

3.23 vergelijkende reclame

Gouden Gids stelt dat Yellow Bear zich met haar reclame uitingen schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame zoals bepaald in artikel 6:194a e.v. BW.

3.24 Volgens Yellow Bear is in haar advertentie geen sprake van vergelijking omdat uitsluitend over de eigenschappen van het product van iLocal.nl wordt gesproken en niet over de eigenschappen van Gouden Gids. Voor zover de advertentie toch als vergelijkende reclame zou zijn aan te merken, dan is volgens Yellow Bear aan de daarvoor geldende eisen van art. 6:194a BW voldaan. De vergelijking is niet misleidend; de vergeleken producten voorzien in dezelfde behoefte; de vergelijking is objectief en bevat wezenlijke relevante controleerbare representatieve kenmerken, en er is geen sprake van verwarringsgevaar. Vanwege het evident parodiërende karakter wordt geen schade toegebracht aan de naam van Gouden Gids of oneerlijk voordeel behaald.

Volgens Yellow Bear is voor het publiek duidelijk dat haar advertentie niet van Gouden Gids afkomstig is. Dit blijkt in de De Telegraaf advertentie uit de tekst in de oranje balk onder aan en in de folder die bij de Makrokrant is verspreid uit de drie pagina's met tekst van de folder.

3.25 In de in de Telegraaf van 17 mei 2005 geplaatste advertentie is in het oranje balkje onderin de navolgende tekst opgenomen:

de voordelen van i.local.nl

.Direct en uitsluitend de gevraagde (zoek) resultaten

.Advertenties die altijd up-to-date zijn

.Niet de hoogte van het advertentiebedrag maar de inhoud van advertentie bepaalt de vindkans

.Aantrekkelijke, transparante en eerlijke tarievenstructuur voor adverteerders

.Inzicht in gebruik en resultaten voor adverteerders

.24/7 zelf uw advertentie on-line wijzigen

Goed nieuws voor ondernemers en consumenten. Vanaf vandaag is er eindelijk een alternatief voor de Gids: iLocal.nl. Adverteerders kunnen voortaan direct gevonden worden. Consumenten vinden eindelijk direct het bedrijf dat ze zoeken. Daarnaast is iLocal.nl veel overzichtelijker en is adverteren aanzienlijk goedkoper. Keer daarom de Gids de rug toe. Ga naar iLocal.nl of bel 0800-222-8-222 en meld u aan. Dan wordt ook u direct gevonden door de mensen die u (misschien al heel lang) zoeken.

Anders dan Yellow Bear stelt, is wel degelijk sprake van vergelijkende reclame. Beoogd is duidelijk associatie op te roepen met eerdere advertenties van Gouden Gids, door alle kenmerken van de advertenties van Gouden Gids te gebruiken. De tekst veronderstelt dat alle voordelen van iLocal.nl moeten worden afgezet tegen de meer nadelige voorwaarden van Gouden Gids. "Altijd up-to-date" suggereert dat de gegevens van

Gouden Gids verouderd zijn. “Eerlijke tarieven structuur” wekt de suggestie dat Gouden Gids haar tarieven niet op eerlijke wijze berekent. “Veel overzichtelijker en aanzienlijk goedkoper” wekt de suggestie dat Gouden Gids niet overzichtelijk is en aanzienlijk duurder dan iLocal.nl. Een dergelijke suggestieve vergelijking tussen de dienstverlening van Gouden Gids en die van iLocal.nl is niet als objectief aan te merken en voldoet niet aan het bepaalde in art. 6:194a lid 2 sub c BW. Dat sprake is van misleidende reclame, als bedoeld in art. 6:194a lid 2 sub a BW, is voldoende aannemelijk. Enerzijds omdat elke onderbouwing van de gemaakte vergelijking in de advertentie van iLocal.nl ontbreekt en anderzijds omdat iLocal.nl ten onrechte de suggestie wekt dat ook zij een gids in boekvorm uitgeeft, terwijl iLocal.nl haar diensten uitsluitend via internet aanbiedt.

3.26 De voorzieningenrechter is van oordeel dat Yellow Bear met de onderhavige reclamecampagne de grenzen van het toelaatbare heeft overtreden.

Door gebruik te maken van een advertentie die zozeer gelijkend is aan de omslag van Gouden Gids lift Yellow Bear mee op de bekendheid en de goodwill van Gouden Gids, hetgeen in strijd is met art. 6:194a lid 2 sub g BW. Door aan te haken bij de bekendheid van de recente reclamecampagne van Gouden Gids en tegelijkertijd in de advertentie het publiek op te roepen de Gouden Gids de rug toe te keren, wordt de goede naam en reputatie van Gouden Gids geschaad. Door zich daarbij denigrerend en afbrekend over de dienstverlening van Gouden Gids uit te laten tracht Yellow Bear met deze advertentie op oneerlijke wijze te profiteren van de bekendheid van Gouden Gids en haar reclame-campagne ten detrimente van Gouden Gids. Ook aan het vereiste van art. 6:194a lid 2 sub e BW voldoet de vergelijkende reclame derhalve niet.

3.27 De advertentie voor iLocal.nl voldoet evenmin aan artikel 6:194a lid 2 sub d BW, omdat sprake is van verwarring met de diensten van Gouden Gids.

Het overgrote gedeelte van het publiek zal vluchtig kennis nemen van de advertentie voor iLocal.nl en onmiddellijk veronderstellen met Gouden Gids van doen te hebben, omdat iLocal.nl alle kenmerken van de advertenties van Gouden Gids heeft gebruikt. Dit geldt in ieder geval voor die reclame-uiting waarin de toelichting ontbreekt, te weten de folder die onder Makroklanten is verspreid. Bovendien neemt de toelichting van iLocal.nl, zoals in de advertentie geplaatst in De Telegraaf, een ondergeschikte plaats in.

3.28 Met betrekking tot de door Yellow Bear uitgezonden reclamespots is door Gouden Gids niet nader onderbouwd dat die reclamespots jegens haar onrechtmatig zouden zijn. Vooralsnog is dit echter voldoende aannemelijk, omdat die reclamespots werden uitgezonden in combinatie met de advertenties met een onrechtmatig karakter.

3.29 Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen worden de vorderingen sub a en b toegewezen, met dien verstande dat het sub a gevorderde verbod uitsluitend wordt toegewezen met betrekking tot inbreuk op de portretrechten van [eiseres2].

3.30 De sub c en d gevorderde rectificaties zijn eveneens toewijsbaar. De tekst zal worden aangepast omdat

uitsluitend sprake is van inbreuk op de portretrechten van [eiseres2] en niet van inbreuk op merkenrechten van Gouden Gids. Het verweer van Yellow Bear dat Gouden Gids haar recht op rectificatie heeft verspeeld door de eigen brieven die Gouden Gids heeft gestuurd aan afnemers van iLocal.nl wordt gepasseerd. Gouden Gids heeft brieven geschreven aan Makro, Tiscali en Nedstad, omdat die bedrijven op de site van iLocal.nl genoemd worden als partner van iLocal.nl. Gelet op het geringe aantal geadresseerden en de inhoud van de verstuurd brieven kan een dergelijke reactie niet disproportioneel worden genoemd, zoals Yellow Bear betoogt. De grootte van de in De Telegraaf te plaatsen rectificatie zal evenwel worden bepaald op een achtste deel van een pagina, omdat een dergelijk formaat in voldoende mate de aandacht zal trekken. De laatste twee regels van de voorgestelde tekst van de rectificatie komen overbodig voor en worden niet toegewezen.

3.31 Toewijsbaar is ook de vordering sub e, aangezien Gouden Gids betwist dat de opgave die Yellow Bear eerder bij brief van 2 juni 2005 heeft verstrekt volledig is en Yellow Bear in deze procedure geen andere volledige opgave heeft overgelegd. De sub f gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna in de beslissing te vermelden. De vordering sub g wordt toegewezen voor zover het de inbreuk op auteursrechten van [eiseres2] betreft.

3.32 De sub h gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn betwist, terwijl door Gouden Gids niet, althans onvoldoende is onderbouwd dat de in productie 8 genoemde werkzaamheden niet behoren tot de normale proceskosten van deze procedure. Bovendien is spoedeisend belang bij deze vordering gesteld noch gebleken.

4. De kosten.

Yellow Bear dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

Eiseressen dienen als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding gevallen aan de zijde van [gedaagde2] en [gedaagde3], welke worden bepaald op nihil, omdat geen zelfstandige kosten zijn gemaakt.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter verklaart eiseressen niet-ontvankelijk in hun vorderingen jegens gedaagden sub 2 en 3;

veroordeelt gedaagde sub 1 om iedere inbreuk op de portretrechten van eiseres sub 2 te staken en gestaakt te houden;

veroordeelt gedaagde sub 1 om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van de litigieuze of daarop gelijkende reclame-uitingen te staken en gestaakt te houden;

veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis in de Telegraaf en de andere bladen waarin zij onrechtmatig heeft geadverteerd een rectificatie te plaatsen in plaats overeenstemmend met de Telegraafadvertentie van 17 mei 2005, en met de geplaatste advertenties in andere bladen, in een formaat van 1/8 deel van een pagina, opgemaakt conform goed drukkersgebruik in zwarte letters op een neutrale achtergrond met het logo van iLocal.nl onder de kop rectificatie, met de volgende tekst:

L.S.

Wij zijn bevolen u te informeren dat de voorzieningenrechter te Breda bij vonnis van 24 juni 2005 heeft geoordeeld dat wij met de publicatie van een pagina-grote advertentie in De Telegraaf op 17 mei jl. alsmede via andere reclame-uitingen inbreuk hebben gemaakt op de portretrechten van [eiseres2]. Voorts oordeelde de rechter dat genoemde reclame-uitingen misleidend waren en dat daarin op onjuiste en ongeoorloofde wijze een vergelijking is gemaakt met de Gouden Gids. De in de reclame-uitingen gedane oproep om de Gouden Gids de rug toe te keren, was daarom onrechtmatig.

veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen een maand na betekening van dit vonnis in de Makro-krant een folder rectificatie te (laten) voegen van hetzelfde formaat als de eerste pagina van de eerdere iLocal.nl folder, opge maakt in zwarte letters op een neutrale achtergrond met het logo van iLocal.nl folder, onder de kop rectificatie, met uitsluitend de volgende tekst:

L.S.

Wij zijn bevolen u te informeren dat de voorzieningenrechter te Breda bij vonnis van 24 juni 2005 heeft geoordeeld dat wij met de publicatie van een pagina-grote advertentie in De Telegraaf op 17 mei jl. alsmede via andere reclame-uitingen inbreuk hebben gemaakt op de portretrechten van [eiseres2]. Voorts oordeelde de rechter dat genoemde reclame-uitingen misleidend waren en dat daarin op onjuiste en ongeoorloofde wijze een vergelijking is gemaakt met de Gouden Gids. De in de reclame-uitingen gedane oproep om de Gouden Gids de rug toe te keren, was daarom onrechtmatig.

veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Gouden Gids, mr. O.F.A.W. van Haperen, schriftelijk een juiste en volledige opgave te doen van alle tijdstippen en media waarop/waarin het onrechtmatige advertentieformat is gebruikt/uitgezonden;

bepaalt dat gedaagde sub 1 een dwangsom verbeurt van € 10.000,00 per overtreding te vermeerderen met € 2.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde sub 1 niet voldoet aan een van voormelde veroordelingen, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal €100.000,- kan worden verbeurd;

bepaalt dat eiseressen conform art. 260 Rv. een bodemprocedure aanhangig dienen te hebben gemaakt binnen zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis;

veroordeelt gedaagde sub 1 in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen, tot op heden begroot op € 1.131,93, waaronder begrepen een bedrag van €816,00 aan salaris;

veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding voorzover aan de zijde van gedaagden sub 2 en 3 gevallen, tot op heden begroot op nihil;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van vrijdag 24 juni 2005, in tegenwoordigheid van mr. D.G.E.C.Th. Schütz, waarnemend griffier.