

Vzgr Rb Utrecht, 8 juni 2007, Wannahaves



## MERKENRECHT

### Soortgelijkheid

#### 'Hebbedingetjes' en cd's met kinderverhalen in geringe mate soortgelijk

Uit het voorgaande dient te worden afgeleid dat zowel de aard (diverse 'hebbedingetjes' in de ruimste zin des woords tegenover cd's met kinderverhalen) als de bestemming van de producten (mannen tussen 18 en 36 jaar tegenover kinderen) in niet geringe mate van elkaar afwijken. Daar staat tegenover dat - zoals gedaagde niet heeft weersproken - het merk van eiseres moet worden beschouwd als een bekend merk. In het licht hiervan en van het feit dat eiseres haar merk gebruikt voor zeer uiteenlopende zaken (van gadgets tot reizen) en het merk begripsmatig gezien geen beperking kent ten aanzien van hetgeen daaronder kan worden aangeboden (het merk betekent letterlijk: hebbeding), staan deze afwijkingen naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in de weg aan het aannemen van een zekere, weliswaar geringe, mate van soortgelijkheid. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de gadgets, en dan in het bijzonder apparaten met elektronische snufjes, de kern vormen van de zaken die onder het merk van eiseres worden aangeboden. Dergelijke apparaten vertonen in de ogen van het publiek een zekere verwantschap met het aanbieden van informatie op elektronische gegevensdragers zoals cd's. Daarnaast zijn de producten van gedaagde weliswaar gericht op kinderen, maar zullen het de ouders, waaronder zich ook de beoogde doelgroep van eiseres bevindt, zijn die met het product van gedaagde worden geconfronteerd en al dan niet zullen moeten besluiten tot aanschaf over te gaan. De conclusie van het voorgaande is dat het publiek in geringe, doch wel in enige mate de producten die onder de merken van partijen worden aangeboden, als verwant zullen beschouwen. Er is derhalve naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een geringe soortgelijkheid.

### Onderscheidend vermogen

#### Groot onderscheidend vermogen – bekend merk

Gedaagde heeft niet betwist dat het merk WANNAHAVES, onder meer door het gelijknamige tv-programma, een bekend merk is geworden. Voor zover gedaagde heeft gesteld dat WANNAHAVES als gewoon zelfstandig naamwoord moet worden beschouwd

en mitsdien niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, faalt het reeds op de grond dat vaststaat dat zodanige inburgering van het merk heeft plaatsgevonden dat sprake is van een bekend merk. Overigens is ook niet gesteld of gebleken dat WANNAHAVES ten tijde van het deponeren van het merk door eiseres reeds een bestaand (Engelstalig) zelfstandig naamwoord was, laat staan dat dit in de Benelux reeds het geval was. Voor zover het merk dan ook beschrijvende aspecten bevat, zijn de overige elementen (de verbastering van het werkwoord 'want to have' en het omvormen daarvan tot een zelfstandig naamwoord) zodanig oorspronkelijk dat het merk voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Doordat sprake is van een bekend merk, dient het onderscheidend vermogen van het merk WANNAHAVES als groot te worden beschouwd.

### Gevaar voor verwarring

bij het publiek kan verwarring ontstaan in die zin dat het publiek een verband kan veronderstellen tussen de merken van partijen.

## HANDELSNAAMRECHT

### Gevaar voor verwarring

Publiek kan denken van doen te hebben met een aan eiseres gelieerde onderneming

In het licht hiervan, het niet geografisch beperkte werkgebied van beide ondernemingen en de bekendheid van de onderneming van eiseres acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat het publiek, wanneer zij geconfronteerd zou worden met de handelsnamen van gedaagde, zal althans kan denken dat zij te doen heeft met een aan eiseres gelieerde onderneming.

## PROCESRECHT

### Proceskosten

Billijkheid: inbreuk te goeder trouw – beperking tot 1/3 van de proceskosten

Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden en alsdan de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden. Uit het ter zitting verhandelde is voldoende aannemelijk geworden dat het gebruik door gedaagde van het merk en de handelsnaam van eiseres zich heeft beperkt tot het produceren van een gering aantal exemplaren van de betreffende cd's ten behoeve van het presenteren van het product aan enkele scholen en maneges. Voorts heeft gedaagde nadat zij daartoe was gesommeerd het gebruik van haar domeinnaam [www.wannahaves-support.nl](http://www.wannahaves-support.nl) gestaakt. Tenslotte heeft gedaagde - volgens eigen zeggen - door haar merkgeachtigde laten onderzoeken of de naam WANNAHAVES reeds was geregistreerd, maar heeft

laatstgenoemde tegenover haar aangegeven dat het merk van eiseres geen probleem zou vormen. Daartegenover staat dat het afgaan op een dergelijk advies in beginsel voor rekening en risico komt van de opdrachtnemer, gedaagde. Verder is niet gebleken dat gedaagde behoudens voor zover het de domeinnaam betrof - inhoudelijk op de sommatie van eiseres tot het staken van het gebruik van het merk en de handelsnaam heeft gereageerd, hetgeen tot beperking van kosten aan de zijde van eiseres had kunnen leiden. Evenmin is gedaagde overgegaan tot het tekenen van een zogenaamde inhoudingsverklaring. Naar het oordeel van voorzieningenrechter dient de billijkheid er in het licht van voormelde omstandigheden toe te leiden dat gedaagde niet de volledige proceskosten van eiseres behoeft te voldoen, maar één derde deel daarvan.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

## Vzgr Rb Utrecht, 8 juni 2007

(H.M.M. Steenberghe)

(...).

zaaknummer / rolnummer: 229390/ KG ZA 07-387

Vonnis in kort geding van 8 juni 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WANNAHAVES B.V.,

gevestigd te Hilversum,

eiseres,

procureur mr. W.A.J. Hoorneman,

advocaat mr. A.N.E. Alff te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WANNAHAVES SUPPORT BREUKELLEN B.V.,

gevestigd te Breukelen,

gedaagde,

blijkens overgelegde machtiging rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw AM. Wortel.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van eiseres

- de wijziging van eis, strekkende tot intrekking van de vordering onder 3 van het petitum van de dagvaarding, de toevoeging van het verzoek om de termijn ingevolge artikel 260 Rv te bepalen op zes maanden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Eiseres is een onderneming die zich bezig houdt met het verlenen van diensten op het gebied van ICT waaronder met name het uitwerken van het multimedia concept "Wannahaves". Zij hanteert sinds 2000 de handelsnaam "Wannahaves B.V.".

2.2. Op 27 maart 2000 heeft eiseres het woordmerk WANNAHAVES gedeponeerd bij het Merkenregister.

2.3. Gedaagde heeft in 2006 haar onderneming in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnamen:

- Wannahaves Support Breukelen B.v.

- Wannahaves Support

- Wannahaves Events en

- Wannahaves Invents.

De bedrijfsomschrijving luidt als volgt: het uitgeven van boeken, andere drukwerken, cd's, dvd's, ook in shape-vorm en alle denkbare magnetische gegevens-, beeld- of geluidsdragers, produceren van de tv-producties en animatiefilms alsmede het organiseren van evenementen.

2.4. Op 8 september 2006 heeft gedaagde het hieronder weergegeven [beeldmerk](#) gedeponeerd bij het Merkenregister, alsmede het woordmerk WANNAHAVES SUPPORT.



2.5. Bij brief van 2 februari 2007 heeft eiseres gedaagde gesommeerd het gebruik van haar merk en handelsnaam te staken.

### 3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert - samengevat - na eiswijziging:

a. dat gedaagde wordt verboden inbreuk te maken op de merkrechten van eiseres, en in het bijzonder gebruik te maken van de tekens WANNAHAVES SUPPORT en DE WANNAHEBBIES of van met haar merk overeenstemmende tekens, op straffe van een dwangsom,

b. dat gedaagde wordt verboden inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van eiseres, en in het bijzonder gebruik te maken van de handelsnaam Wannahaves Support of enig ander met de handelsnaam van eiseres overeenstemmende handelsnaam, op straffe van een dwangsom,

c. dat de termijn ex artikel 260 Rv wordt bepaald op zes maanden, d. dat gedaagde worden veroordeeld in alle door eiseres gemaakte proceskosten.

3.2. Gedaagde voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### Merkenrecht

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is op grond van het bepaalde in artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna te noemen: BVIE) bevoegd van de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen kennis te nemen, nu gedaagde gevestigd is in dit arrondissement.

4.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft eiseres aangevoerd dat gedaagde door het deponeren en gebruiken van de merken WANNAHAVES SUPPORT en DE WANNAHEBBIES inbreuk maakt op haar merkrechten met betrekking tot het merk WANNAHAVES.

4.3. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan een merkhouders het gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruik wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het

publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

### **Soortgelijkheid**

4.4. De beantwoording van de vraag of de onder de merken van partijen verkochte waren soortgelijk zijn, dient plaats te vinden aan de hand van het criterium of het publiek de waren naar hun aard als verwant beschouwt. Bij de beoordeling dient volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EG (NJ 1999,393) rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken.

4.5. Als onweersproken staat vast dat eiseres haar merk gebruikt ter ontwikkeling van een multimedia-lifestyle concept voor mannen tussen de 18 en 34 jaar, en in het bijzonder voor het wijzen op en/of het aanprijzen van nieuwe trends, futuristische gadgets (hebbedingetjes), mooie auto's en avontuurlijke en luxueuze reizen. Eiseres maakt (althans maakte) daarbij gebruik van een tv-programma met de naam WANNAHAVES, een tijdschrift, internet, en mobiele diensten. Gedaagde gebruikt haar merken vooralsnog alleen voor het verkopen van op cd's ingesproken kinderverhalen, met bijbehorende kartonnen kaarten. Het is de bedoeling om deze producten te verspreiden via scholen en maneges.

4.6. Uit het voorgaande dient te worden afgeleid dat zowel de aard (diverse 'hebbedingetjes' in de ruimste zin des woords tegenover cd's met kinderverhalen) als de bestemming van de producten (mannen tussen 18 en 36 jaar tegenover kinderen) in niet geringe mate van elkaar afwijken. Daar staat tegenover dat - zoals gedaagde niet heeft weersproken - het merk van eiseres moet worden beschouwd als een bekend merk. In het licht hiervan en van het feit dat eiseres haar merk gebruikt voor zeer uiteenlopende zaken (van gadgets tot reizen) en het merk begripsmatig gezien geen beperking kent ten aanzien van hetgeen daaronder kan worden aangeboden (het merk betekent letterlijk: hebbeding), staan deze afwijkingen naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in de weg aan het aannemen van een zekere, weliswaar geringe, mate van soortgelijkheid. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de gadgets, en dan in het bijzonder apparaten met elektronische snuffjes, de kern vormen van de zaken die onder het merk van eiseres worden aangeboden. Dergelijke apparaten vertonen in de ogen van het publiek een zekere verwantschap met het aanbieden van informatie op elektronische gegevensdragers zoals cd's. Daarnaast zijn de producten van gedaagde weliswaar gericht op kinderen, maar zullen het de ouders, waaronder zich ook de beoogde doelgroep van eiseres bevindt, zijn die met het product van gedaagde worden geconfronteerd en al dan niet zullen moeten besluiten tot aanschaf over te gaan.

4.7. De conclusie van het voorgaande is dat het publiek in geringe, doch wel in enige mate de producten die onder de merken van partijen worden aangeboden, als verwant zullen beschouwen. Er is derhalve naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een geringe soortgelijkheid.

### **Verwarringwekkende overeenstemming**

4.8. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat het in aanmerking komende publiek een verband tussen het teken en het merk legt (vgl. Hv-JEG 23 oktober 2003, C-408/01 Adidas/Fitness World).

4.9. Teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre aan het merk WANNAHAVES merkenrechtelijke bescherming toekomt en of de aanwezigheid van WANNAHAVES of DE WANNAHEBBIES in een merk of teken bij het publiek kan leiden tot het leggen van het verband tussen de merken van partijen, dient vooreerst te worden vastgesteld of, en zo ja in hoeverre, aan het merk WANNAHAVES onderscheidend vermogen toekomt (dat wil zeggen of de identiteit van de waren waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd).

### **Onderscheidend vermogen**

4.10. Gedaagde heeft niet betwist dat het merk WANNAHAVES, onder meer door het gelijknamige tv-programma, een bekend merk is geworden. Voor zover gedaagde heeft gesteld dat WANNAHAVES als gewoon zelfstandig naamwoord moet worden beschouwd en mitsdien niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, faalt het reeds op de grond dat vaststaat dat zodanige inburgering van het merk heeft plaatsgevonden dat sprake is van een bekend merk. Overigens is ook niet gesteld of gebleken dat WANNAHAVES ten tijde van het deponeren van het merk door eiseres reeds een bestaand (Engelstalig) zelfstandig naamwoord was, laat staan dat dit in de Benelux reeds het geval was. Voor zover het merk dan ook beschrijvende aspecten bevat, zijn de overige elementen (de verbastering van het werkwoord 'want to have' en het omvormen daarvan tot een zelfstandig naamwoord) zodanig oorspronkelijk dat het merk voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Doordat sprake is van een bekend merk, dient het onderscheidend vermogen van het merk WANNAHAVES als groot te worden beschouwd.

### **Gelijkenissen tussen de merken**

4.11. Het merk WANNAHAVES SUPPORT van gedaagde stemt auditief, visueel en begripsmatig vrijwel overeen met het merk van eiseres. Het verschil wordt gevormd door de toevoeging SUPPORT en de vormgeving van het beeldmerk van gedaagde. De toevoeging SUPPORT betekent 'ondersteuning' en 'hulp' en is daarmee een beschrijvend en onopvallend onderdeel van het merk van gedaagde. Het kenmerkende bestandsdeel van beide merken wordt gevormd door het woord WANNAHAVES, en juist op dit punt is sprake van volledige overeenstemming in begripsmatige en auditieve zin tussen de merken. De omstandigheid dat de vormgeving van het merk van gedaagde afwijkt van die van eiseres, is van ondergeschikt belang, nu het merk van eiseres een woordmerk betreft (dat derhalve op allerlei manieren kan worden vormgegeven), en de voorzieningenrechter niet aannemelijk acht dat het pu-

bleik een zodanig helder beeld heeft van de vormgeving van het merk, zoals door eiseres gebruikt, dat zij daarmee in staat wordt gesteld de merken te onderscheiden.

4.12. In auditieve zin bestaat er ook een grote mate van overeenstemming tussen de merken WANNAHAVES en DE WANNAHEBBIES: beide merken hebben 4 lettergrepen en beginnen met het woord WANNA (waarop de nadruk ligt) en eindigen met een woord van twee lettergrepen dat begint met de klank 'hè' en eindigt met de letter s. Voorts stemt de klank 'bb' auditief gezien in enige mate overeen met de klank 'v'. Ook visueel gezien stemmen de merken in grote mate overeen:

- beide merken beginnen met hetzelfde woord;
- het tweede deel van beide merken begint met de letter h en eindigt met de letter s;
- de merken zijn ongeveer even lang.

Ook in begripsmatige zin is er sprake van grote overeenstemming. Het woord WANNAHAVES is ontleend aan de Engelse taal. Het is een verbastering en verzelfstandiging van het werkwoord 'want to have', hetgeen betekent: 'willen hebben'. Het bestandsdeel HEBBIES van het merk van gedaagde is een Nederlandse verbastering van het onderdeel HAYES van het merk van eiseres. Weliswaar is de bedoeling van gedaagde met het gebruik van het merk DE WANNAHEBBIES om te verwijzen naar de hoofdpersonen van het kinderverhaal op de CD (WANNA en HEBBIE), maar dat zal bij het publiek pas duidelijk worden bij nauwkeurige bestudering van de CD. Verder heeft gedaagde ter zitting verklaard dat het merk DE WANNAHEBBIES is gekozen om te verwijzen naar de gewenste en/of verwachte aantrekkingskracht van het product: een product dat kinderen 'willen hebben'. Hetzelfde effect wordt - weliswaar bij een andere doelgroep - door eiseres beoogd met haar merk WANNAHAVES.

#### **Legt het publiek een verband?**

4.13. Zoals volgt uit het voorgaande zijn de gelijkenissen in auditieve, visuele en begripsmatige zin tussen de merken van partijen groot te noemen. Een en ander kan, mede in het licht van de prominente rol van de merken van gedaagde op haar product, bij het publiek de totaalindruk opleveren dat sprake is van waren die door dezelfde producenten worden aangeboden. De voorzieningenrechter acht dan ook aannemelijk dat het publiek, indien het wordt geconfronteerd met de merken van gedaagde, een verband zal leggen met het merk WANNAHAVES van eiseres. De omstandigheid dat de sprake is van geringe soortgelijkheid van de waren die onder de merken worden verhandeld, staat daaraan niet in de weg. Zoals gezegd, is het merk van eiseres een bekend merk met een groot onderscheidend vermogen, alsmede is sprake van een grote overeenstemming tussen de merken, hetgeen compenseert voor de geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten (HvJ EG, 29 september 1998, IER 1998, 44, Canon/Cannon). Het merk WANNAHAVES heeft in begripsmatige zin een groot bereik: in beginsel vallen alle hebbingetjes er onder. De omstandigheid dat het merk door eiseres op veel verschillende gebieden wordt

gehanteerd, en daardoor niet beperkt is tot de belangstelling van de doelgroep van mannen van 18 tot 36 jaar, zal er bij het publiek toe leiden dat zij geen groot gewicht zal toekennen aan de geringe soortgelijkheid van de waren. Daarbij komt dat gedaagde ter zitting heeft aangegeven - bij succes van haar product in Nederland - een buitenlandse vertaling van haar product op de internationale markt te willen brengen. Betwijfeld moet worden dat dit dan zal plaatsvinden onder de naam DE WANNAHEBBIES, omdat dit (deels) ontleend is aan de Nederlandse taal. Meer voor de hand ligt het gebruik van het merk WANNAHAVES voor een dergelijk product, hetgeen het gevaar voor het leggen van een verband tussen de merken van partijen in de Benelux alleen maar zal doen toenemen.

4.14. De conclusie van het voorgaande is dat door het gebruik van de merken van gedaagde bij het publiek verwarring kan ontstaan in die zin dat het publiek een verband kan veronderstellen tussen de merken van partijen. Dit betekent dat de vordering van eiseres voor zover deze strekt tot het verbieden van het gebruik van deze merken en andere met het merk van eiseres overeenstemmende tekens, op grond van een bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE voor toewijzing in aanmerking komt.

#### **De handelsnaam**

4.15. Ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat 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.

4.16. Vaststaat dat eiseres haar handelsnaam Wannahaves B.V. eerder is gaan gebruiken dan gedaagde de hare (Wannahaves Support Breukelen B.V., Wannahaves Support, Wannahaves Events en Wannahaves Invents). Het kenmerkende bestandsdeel van de handelsnaam van eiseres is het woord Wannahaves. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het merk WANNAHAVES is overwogen, is dit woord niet louter beschrijvend van aard, en zou bescherming van de handelsnaam niet leiden tot monopolisering van de taal. De handelsnamen van gedaagde bestaan uit het woord Wannahaves, maar bevatten enkele toevoegingen, zoals hiervoor vermeld. Deze toevoegingen zijn echter louter beschrijvend van aard. De woorden Support, Breukelen, Events en Invents verwijzen naar beoogde activiteiten van de vennootschap, dan wel naar de vestigingsplaats. De conclusie van het voorgaande is dat het kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van gedaagde het woord Wannahaves is. Alle handelsnamen van gedaagde bevatten dit woord, zodat in zoverre sprake is van een grote mate van overeenstemming met de handelsnaam van eiseres. In het licht hiervan, het niet geografisch beperkte werkgebied van beide ondernemingen en de bekendheid van de onderneming van eiseres acht de voorzieningenrechter het aannemelijk

dat het publiek, wanneer zij geconfronteerd zou worden met de handelsnamen van gedaagde, zal althans kan denken dat zij te doen heeft met een aan eiseres gelieerde onderneming. Overigens heeft gedaagde ook niet betwist dat een pc-leverancier van gedaagde contact heeft opgenomen met eiseres voor betaling van een factuur van gedaagde, zodat in zoverre moet worden geconstateerd dat het verwarringsgevaar zich reeds heeft verwezenlijkt. Voor zover de vordering van eiseres strekt tot het verbieden van ieder gebruik van de handelsnaam Wannahaves en daarmee overeenstemmende handelsnaam, is deze dan ook voor toewijzing vatbaar.

#### **Dwangsom**

4.17. De gevorderde dwangsom zal aan het hierna te vermelden maximum worden gebonden. Verder zal de dwangsom pas gaan lopen nadat een bepaalde termijn is verstreken.

#### **Proceskosten**

4.18. Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Eiseres heeft vergoeding van alle door haar gemaakte proceskosten gevorderd. De voorzieningenrechter constateert dat de onderhavige dagvaarding uitgebracht is vóór 1 mei 2007, zodat het bepaalde in het nieuwe artikel 1019h Rv niet van toepassing is. Gelet op de noodzaak de thans vigerende wettelijke bepalingen omtrent proceskosten richtlijnconform (zie artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG) te interpreteren, dienen op die grond aan eiseres in beginsel de werkelijk gemaakte kosten te worden vergoed. In het licht van genoemde richtlijn zal de voorzieningenrechter deze kosten evenwel ook dienen te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden en alsdan de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden.

4.19. Uit het ter zitting verhandelde is voldoende aannemelijk geworden dat het gebruik door gedaagde van het merk en de handelsnaam van eiseres zich heeft beperkt tot het produceren van een gering aantal exemplaren van de betreffende cd's ten behoeve van het presenteren van het product aan enkele scholen en maneges. Voorts heeft gedaagde nadat zij daartoe was gesommeerd het gebruik van haar domeinnaam [www.wannahaves-support.nl](http://www.wannahaves-support.nl) gestaakt. Tenslotte heeft gedaagde - volgens eigen zeggen - door haar merk gemachtigde laten onderzoeken of de naam WANNAHAVES reeds was geregistreerd, maar heeft laatstgenoemde tegenover haar aangegeven dat het merk van eiseres geen probleem zou vormen. Daartegenover staat dat het afgaan op een dergelijk advies in beginsel voor rekening en risico komt van de opdrachtnemer, gedaagde. Verder is niet gebleken dat gedaagde behoudens voor zover het de domeinnaam betrof - inhoudelijk op de sommatie van eiseres tot het staken van het gebruik van het merk en de handelsnaam heeft ge-

reageerd, hetgeen tot beperking van kosten aan de zijde van eiseres had kunnen leiden. Evenmin is gedaagde overgegaan tot het tekenen van een zogenaamde inhoudingsverklaring. Naar het oordeel van voorzieningenrechter dient de billijkheid er in het licht van voormelde omstandigheden toe te leiden dat gedaagde niet de volledige proceskosten van eiseres hoeft te voldoen, maar één derde deel daarvan.

4.20. Ter voorkoming van executie problemen zal de voorzieningenrechter de proceskostenveroordeling uitspreken in de vorm van een concreet bedrag, en niet (zoals eiseres vordert) in de vorm van een algemene veroordeling tot betaling van alle kosten van eiseres. Eiseres heeft ter zitting een overzicht verstrekt van de tot de datum van de zitting gemaakte kosten, bedragen in totaal EUR 6.059,92. Een begroting van de kosten van de zitting is daarin niet opgenomen, zodat de voorzieningenrechter zelf tot deze begroting overgaat. Aan voormeld bedrag wordt een bedrag van EUR 908,- toegevoegd (gebaseerd op 2 uur vermenigvuldigd met het uurtarief van de ter zitting aanwezige advocaten van eiseres). Een ander leidt tot de conclusie dat gedaagde zal worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 6.967,92 x 1/3 = EUR 2.322,64.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt gedaagde met onmiddellijke ingang binnen de Benelux inbreuk te maken op de merkrechten van eiseres en verbiedt in het bijzonder ieder gebruik van de tekens WANNAHAVES SUPPORT en DE WANNHEBBIES en het gebruik van enig ander met het merk WANNAHAVES overeenstemmend teken, daaronder begrepen ieder gebruik van het teken ter onderscheiding van waren en diensten, als onderdeel van een handelsnaam, een domeinnaam of als onderdeel van een e-mailadres,

5.2. verbiedt gedaagde met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van eiseres en verbiedt in het bijzonder ieder gebruik van de handelsnaam WANNAHAVES SUPPORT en enig andere met de handelsnaam WANNAHAVES overeenstemmende handelsnaam,

5.3. bepaalt dat gedaagde aan eiseres een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00 voor iedere keer na afloop van een termijn van 21 dagen na betekening van dit vonnis dat gedaagde in strijd handelt het onder 5.1 en 5.2 bepaalde, dan wel- ter keuze van eiseres voor iedere dag na afloop van voormelde termijn dat gedaagde deze bepalingen overtreedt, tot een maximum van EUR 200.000,00,

5.4. bepaalt de termijn ex artikel 260 Rvop zes maanden na heden,

5.5. veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseres begroot op een bedrag van EUR 2.322,64,

5.6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde.