

**Rb Den Haag, 12 oktober 2007, Kwadraat v Kwadraat**



## MERKENRECHT

### Overeenstemming

#### [Kwadraat stemt overeen met kenmerkende bestanddeel](#)

Zowel bij het merk "PI•KWADRAAT" als het merk "K KWADRAAT" valt het woord "KWADRAAT" zozeer op dat dit het kenmerkende bestanddeel van het merk en het teken vormt. Het woord "KWADRAAT" geeft het merk een eigen identiteit en is het bestanddeel dat in het geheugen van het publiek blijft hangen. Het teken "KWADRAAT", zoals dat door KIM wordt gebruikt, stemt derhalve in overwegende mate overeen met bij het eerste en tweede depot gedeponeerde merken.

### Soortgelijkheid

#### [Aanleggen van elektrische installaties en bouwkundige activiteiten zijn soortgelijk](#)

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de activiteiten van Kwadraat en KW soortgelijk zijn in de zin van de b-grond. Het doen aanleggen van elektrische installaties en verwarmingsinstallaties, en het doen verrichten van bouwkundige activiteiten, vormt onderdeel van de bouwprojecten van Kwadraat. Ook indien ervan wordt uitgegaan dat KW zich beperkt (zoals door KW wordt gesteld en door Kwadraat is bestreden) tot de aanleg van elektrische installaties of de aanleg van werktuigbouwkundige constructies (waarmee zij kennelijk bedoelen: verwarmingsinstallaties), concludeert de voorzieningenrechter dat de activiteiten elkaar deels overlappen en dus dat deels van soortgelijke waren sprake is. Dat wordt bevestigd door de omstandigheid dat het eerste en het tweede depot en het depot van KIM klasse 37 overeenkomstig hebben.

### Gevaar voor verwarring

#### [van verwarringsgevaar kan ook sprake indien de inbreukmaker soortgelijke diensten of waren aanbiedt als waarvoor de merkhouders derden inhuurt en de werkzaamheden van deze derden onder regie van de merkhouders plaatsvinden](#)

Van belang daarbij is dat, anders dan KIM c.s. menen, ook van verwarringsgevaar sprake kan zijn indien de inbreukmaker soortgelijke diensten of waren aanbiedt

als waarvoor de merkhouders derden inhuurt en de werkzaamheden van deze derden onder regie van de merkhouders plaatsvinden (zoals bij Kwadraat het geval is). In een zodanig geval geldt immers al snel voor het relevante publiek dat deze werkzaamheden aan de merkhouders worden toegerekend. Dat zulks in casu anders zou zijn is niet aannemelijk geworden.

## PROCESRECHT

### [Proceskosten afgewezen voor zover niet gespecificeerd](#)

Kwadraat heeft gevorderd KIM: c.s. te veroordelen in de integrale proceskosten, begroot op een bedrag van EUR 15.000,00. Zij heeft de vordering, inclusief exploitkosten, gespecificeerd tot een bedrag van EUR 10.519,24. Voor zover de vordering is gespecificeerd heeft KIM c.s. onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd, en acht de voorzieningenrechter haar jegens KIM, gelet op het bepaalde in artikel 1019h Rv, toewijsbaar, zulks te vermeerderen met het betaalde griffierecht. Voor het overige deel zal de vordering worden afgewezen aangezien een specificatie ontbreekt, terwijl een hoger bedrag, gelet op de aard van de zaak en de gestelde verrichte diensten ook de grenzen van redelijke en evenredige gerechtskosten te boven zou gaan

Vindplaatsen: [Boek9](#)

## Rb Zwolle, 12 oktober 2007

(M.B. Werkhoven)

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer. 136001 / KG ZA 01-315

Vonnis in kort geding van 12 oktober 2001

in de zaak van

de naamloze vennootschap KWADRAAT N.V.,

gevestigd te 3360 Bierbeek, België

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. R.K.E. Buysrogge,

advocaat mr. F.V.B.M. Mutsaerts te 's-Hertogenbosch,

tegen

1, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KWADRAAT INSTALLATIE MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Zwolle,

2. [X] VISSCHER,

wonende te Nieuwleusen,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie.

procureur mr. M.F.H.M van Haasten,

advocaat mr. J.W.H. Raadgever te Vleuten.

Partijen zullen hierna Kwadraat en KIM, Vischer dan

wel KIM c.s, genoemd worden

### 1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de akten inbreng producties van Kwadraat en KIM c.s

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Kwadraat
  - de pleitnota van KIM c.s.
  - de eis in reconventie
  - de akte houdende overlegging nadere producties van Kwadraat
  - de akte houdende overlegging nadere producties van KIM c.s.,
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Kwadraat is, voor zover relevant, een onderneming die tor haar werkzaamheden rekent de ontwikkeling en realisatie van villaprojecten. Als eindproduct biedt zij in België woningen in het duurderde marktsegment aan. 2.2 Sedert 1995 bedient Kwadraat zich van de handelsnaam "KWADRAAT" Kwadraat is houder van de navolgende Benelux merkinschrijvingen. gecombineerd [woord-beeldmerk](#) "K KWADRAAT", gedeponereerd op 28 september 1999 voor de klassen 19, 36, 37; (verder ook: het eerste depot); woordmerk "PI-KWADRAAT", gedeponereerd op 3 mei 2004 voor de klassen 35, 37 en 42; (verder ook; het tweede depot) woordmerk "KWADRAAT", gedeponereerd op 7 december 2005, voor de klassen 19, 36 en 37 (verder ook: het derde depot).

2.3. KIM is houder van het [gecombineerde woord-beeldmerk](#) "KWADRAAT", gedeponereerd op 13 januari 2005 voor de klassen 37 en 42 (verder ook: het depot van KIM). De bedrijfsomschrijving van de inschrijving van KIM bij de Kamer van Koophandel luidt: "Ontwerp en tekenwerk, advies- en projectmanagement, alsmede contracting. Alles op het gebied van elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties" Visscher drijft onder de naam Rokade planontwikkeling een onderneming die zich bezighoudt met ontwikkeling van vastgoedprojecten. Daarnaast is hij (middellijk) bestuurder van KIM.

2.4. Klasse 37 staat voor: Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.

## 3. Het geschil in conventie

3.1. Kwadraat vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. KIM c.s., zal bevelen met onmiddellijke ingang zich te onthouden van iedere vorm én/of wijze van het direct of indirect zowel mondeling als in geschrifte. (doen) voeren en/of (doen) gebruiken van het woord "KWADRAAT" of enig ander met de in deze dagvaarding genoemde merken c.q. handelsnamen KWADRAAT overeenstemmend teken ter aanduiding van hun vennootschap, activiteiten en/of van hen afkomstige waren en/of diensten;
2. zal bepalen dat KIM c.s. een dwangsom verbeuren van EUR 5.000,00 voor ieder dag dat KIM c.s., in gebreke blijven te voldoen aan het aan het onder I. bepaalde;
3. KIM c.s., zal veroordelen in de volledige proceskosten van deze procedure, zijnde EUR 15.000,00 dan wel een door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag;
4. de redelijke termijn als bedoeld in artikel 260 Rv (bedoeld zal zijn: artikel 1019i Rv • voorzieningenrechter) waarbinnen Kwadraat een bodemprocedure aanhangig dient te hebben gemaakt zal bepalen op zes

maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. Aan de vordering heeft Kwadraat ten grondslag gelegd dat KIM c.s. inbreuk maken op de merkrechten van Kwadraat, voortvloeiende uit de door Kwadraat verrichte depots en voorts inbreuk maken op de handelsnaamrechten van Kwadraat.

3.2. De conclusie van KIM c.s., strekt ertoe dat Kwadraat in haar vorderingen niet-ontvankelijk zal worden verklaard, althans dat deze aan haar worden ontzegd, met veroordeling van Kwadraat in de volledige proceskosten.

## 4. Het geschil in reconventie

4.1. KIM c.s.. vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Kwadraat zal bevelen met onmiddellijke ingang zich te onthouden van iedere vorm en/of wijze van het direct of indirect zowel mondeling als in geschrift (doen) voeren en/of (doen) gebruiken van het woord "KWADRAAT" ter aanduiding van hun vennootschap, activiteiten en/of van haar afkomstige waren en/of diensten;

2. zal bepalen dat Kwadraat een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00 voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen;

3. Kwadraat zal veroordelen in de volledige proceskosten, (tezamen met de kosten in in conventie begroot op EIJR 3.500,00), te vermeerderen met het griffierecht en procureurskosten dan wel een door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag.

Aan de vordering hebben KIM c.s. ten grondslag gelegd dat Kwadraat inbreuk maakt op de merkrechten die voortvloeien uit het merkdepot van KIM.

4.2. De conclusie van Kwadraat strekt ertoe dat de vorderingen van KIM c.s. worden afgewezen.

## 5. De beoordeling in conventie

5.1 Van een spoedeisend belang van Kwadraat bij het gevorderde is in voldoende mate gebleken.

5.2. Kwadraat doet een beroep op artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b en d Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (Verdrag van 25 februari 2005, Trb. 2005, 96) (verder BVIE).

5.3. Artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b BVIE bepaalt, voor zover van belang, dat de merkhouders ieders derde het gebruik van het teken kan verbieden "wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk" (de b-grond).

5.4. Kwadraat heeft gesteld dat zowel bij "K KWADRAAT" als bij "PI-KWADRAAT" het kenmerkende bestanddeel het woord "KWADRAAT" is en als zodanig door het relevante publiek zal worden waargenomen, zodat het gebruik van het woord "KWADRAAT" door KIM ter onderscheiding van haar diensten een identiek dan wel overeenstemmend teken betreft. Volgens KIM c.s. zit het onderscheidend vermogen niet zozeer in het woord "KWADRAAT" maar in de combinatie van dit woord met iets anders. Er is

volgens KIM c.s. dus geen sprake van een met het merk overeenstemmend teken.

5.5. Vaste rechtspraak is dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is indien er visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis is. Bij de beoordeling van de gelijkenis dient achtte worden geslagen op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen (**HvJ 22 juni 1999, NJ 2000, 375**) Voorts behoort meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil (HR 16 april 1999, NJ 1999, 697). Gemeten naar deze maatstaf is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een overeenstemmend teken. Zowel bij het merk "PI-KWADRAAT" als het merk "K KWADRAAT" valt het woord "KWADRAAT" zozeer op dat dit het kenmerkende bestanddeel van het merk en het teken vormt. Het woord "KWADRAAT" geeft het merk een eigen identiteit en is het bestanddeel dat in het geheugen van het publiek blijft hangen. Het teken "KWADRAAT", zoals dat door KIM wordt gebruikt, stemt derhalve in overwegende mate overeen met bij het eerste en tweede depot gedeponeerde merken.

5.6. Vervolgens is de vraag aan de orde of sprake is van soortgelijke waren of diensten Kwadraat stelt zich op het standpunt dat zulks het geval is. Zij wijst erop dat deels dezelfde klassen zijn opgegeven voorts dat de activiteiten van Kwadraat zich richten op (deels) dezelfde markt en publiek. Kwadraat richt zich op de particulieren en op de zakelijke markt ter zake diverse bouwprojecten. KIM c.s., althans KIM, houden zich bezig met elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden. Ook richten zij zich zowel op de zakelijke als particuliere markt ter zake diverse bouwprojecten. KW c.s. hebben bestreden dat er sprake is van soortgelijke waren of diensten. Zij wijzen op de bedrijfsomschrijving van KW zoals deze bij de kamer van Koophandel is ingeschreven (rechtsoverweging 2.3). KW houdt zich bezig met de aanleg van elektrische installaties en de aanleg van warmteinstallaties. KIM c.s. geven toe dat dat Visscher een eenmanszaak drijft onder de naam die mogelijk activiteiten verricht die mogelijk gelijkenis vertonen met de activiteiten van Kwadraat, maar in het kader van deze eenmanszaak wordt het teken "KWADRAAT" in het geheel niet gebruikt.

5.7. Voor de vaststelling van soortgelijkheid tussen waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Daarbij gaat het ondermeer om de aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend of complementair karakter van de merken of diensten. Artikel 2.20, lid 3 BVIE bepaalt dat geen rekening wordt gehouden met de toegepaste rangschikking in klassen. Aangenomen moet echter worden dat een indeling in dezelfde klasse wel een aanwijzing vormt voor soortgelijkheid. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de activiteiten van Kwadraat en KW soortgelijk zijn in de zin van de b-grond, Het doen aanleggen van elektrische installaties en verwarmingsinstallaties, en het doen verrichten van bouwkundige activiteiten, vormt onderdeel van de

bouwprojecten van Kwadraat. Ook indien ervan wordt uitgegaan dat KW zich beperkt (zoals door KW wordt gesteld en door Kwadraat is bestreden) tot de aanleg van elektrische installaties of de aanleg van werktuigbouwkundige constructies (waarmee zij kennelijk bedoelen: verwarmingsinstallaties), concludeert de voorzieningenrechter dat de activiteiten elkaar deels overlappen en dus dat deels van soortgelijke waren sprake is. Dat wordt bevestigd door de omstandigheid dat het eerste en het tweede depot en het depot van KIM klasse 37 overeenkomstig hebben.

5.8. Gelet op hetgeen onder 5.5 en 5.7 is overwogen is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van verwarringsgevaar. Van belang daarbij is dat, anders dan KIM c.s. menen, ook van verwarringsgevaar sprake kan zijn indien de inbreukmaker soortgelijke diensten of waren aanbiedt als waarvoor de merkhouder derden inhuurt en de werkzaamheden van deze derden onder regie van de merkhouder plaatsvinden (zoals bij Kwadraat het geval is). In een zodanig geval geldt immers al snel voor het relevante publiek dat deze werkzaamheden aan de merkhouder worden toegerekend. Dat zulks in casu anders zou zijn is niet aannemelijk geworden.

5.9. Het voorgaande brengt mee dat, nu het eerste en het tweede depot hebben plaatsgevonden Voor het depot van KIM, Kwadraat op grond van de b-grond, gerechtigd is KIM het gebruik van het teken "KWADRAAT" te verbieden, De vraag of een geslaagd beroep kan worden gedaan op de d-grond of op de bescherming die de Handelsnaamwet biedt, behoeft dan ook geen bespreking meer.

5.10. Ter zitting heeft Vischer uiteengezet dat de website van zijn eenmanszaak Rokade geen verwijzingen (meer) bevat naar KIM en hij (behalve als hij optreedt namens KIM) de naam "KWADRAAT" in het economisch verkeer niet (meer) voert. Deze stellingen zijn door Kwadraat niet gemotiveerd weersproken. Voor zover de vorderingen tegen Vischer zijn ingesteld dienen zij derhalve te worden afgewezen, met veroordeling van Kwadraat in de proceskosten. Nu Vischer niet heeft aangegeven welk deel van de door KIM c.s integraal gevorderde proceskosten enkel zijn toe te rekenen aan het verweer van Vischer, begroot de voorzieningenrechter deze kosten op 1 punt van het toepasselijke liquidatietarief en de helft van het verschuldigde griffierecht.

5.11. De voorzieningenrechter ziet aanleiding een ruimere termijn waarbinnen KIM het gebruik van het teken dient te staken te bepalen, aangezien toewijzing van de vordering meebrengt dat KIM haar handelsnaam dient te wijzigen. De termijn zal worden gesteld op drie maanden na betekening van het vonnis, De termijn, als bedoeld in artikel 1019i, eerste lid Rv zal eveneens worden gesteld op drie maanden na betekening van dit vonnis.

5.12. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum is vermeld.

5.13. Kwadraat heeft gevorderd KIM: c.s. te veroordelen in de integrale proceskosten, begroot op een bedrag van EUR 15,000,00, Zij heeft de vordering, inclusief

exploitkosten, gespecificeerd tot een bedrag van EUR 10.519,24. Voor zover de vordering is gespecificeerd heeft KIM c.s. onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd, en acht de voorzieningenrechter haar jegens KIM, gelet op het bepaalde in artikel 1019h Rv, toewijsbaar, zulks te vermeerderen met het betaalde griffierecht. Voor het overige deel zal de vordering worden afgewezen aangezien een specificatie ontbreekt, terwijl een hoger bedrag, gelet op de aard van de zaak en de gestelde verrichte diensten ook de grenzen van redelijke en evenredige gerechtskosten te boven zou gaan. Gelet op hetgeen is overwogen onder rechtsoverweging 5.10 zal de vordering tot vergoeding van deze kosten. voor zover ingesteld tegen Vischer, worden afgewezen"

#### **6. De beoordeling in reconventie**

6.1, Van een spoedeisend belang van het gevorderde van KIM c.s. bij haar vorderingen is in voldoende mate gebleken,

6.2. Uit de toewijzing van de vorderingen in conventie volgt dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen,

6.3. KIM c.s, zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Kwadraat worden begroot op nihil.

#### **7. De beslissing**

De voorzieningenrechter

##### **In conventie**

ten aanzien van de vorderingen, ingesteld tegen KIM

7.1. beveelt KIM zich binnen drie maanden na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere vorm en/of wijze van het. direct of indirect zowel mondeling als in geschrifte (doen) voeren en/of (doen) gebruiken van het woord "KWADRAAT" of enig ander met de in deze dagvaarding genoemde merken cq. handelsnamen KWADRAAT overeenstemmend teken ter aanduiding van haar vennootschap, activiteiten en/of van haar afkomstige waren en/of diensten,

7.2. bepaalt dat KIM voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 7.1 bepaalde, aan Kwadraat een dwangsom verbeuren van EUR 2.500,00, tot een maximum van EUR 50.000,00,

7.3. bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i wordt gesteld op drie maanden na betekening van dit vonnis.

7.4. veroordeelt KIM in de proceskosten, aan de zijde van Kwadraat begroot op EUR 10.519,24 aan salaris en verschotten van haar raadsman en EUR 251,00 aan griffierecht,

7.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

7.6. wijst het meer of anders jegens KIM gevorderde af, ten aanzien van de vorderingen, ingesteld tegen Vischer

7.7. wijst het gevorderde jegens Vischer af

7.8. veroordeelt Kwadraat in de proceskosten van Vischer, aan de zijde van Vischer begroot op EUR 452,00 aan salaris procureur en EUR 125,50 aan griffierecht,

7.9. verklaart deze veroordeling van Kwadraat in de proceskosten van Vischer uitvoerbaar bij voorraad,

##### **in reconventie**

7.10. wijst de vorderingen af,

7.11. veroordeelt KIM c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Kwadraat tot op heden begroot op nihil. Dit vonnis is gewezen door mr. M.B. Werkhoven (...)

---