

Rb Den Haag, 9 januari 2008, Portakabin v Portakabin

**Portakabin**

**Primakabin**



## MERKENRECHT

### Gelijkenis

Ter zake van de gebruikte varianten zoals "portakabin", "portokabin", "portocabin" en met de door Google aangeboden functie "brede zoekwoorden" gegenereerde termen, is de rechtbank met Portakabin c.s. van oordeel dat de verschillen met het merk dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen

### Uitputting

- De stelling dat Primakabin geen wederverkoper is, vindt geen steun in de feiten. Primakabin verkoopt immers tweedehands PORTAKABIN-producten. Het betoog dat Primakabin geen beroep op uitputting kan doen omdat zij geen specialist is, vindt - voor zover feitelijk juist - geen steun in het recht.
- De rechtbank is wel met Portakabin c.s. van oordeel dat Portakabin c.s. gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen het gebruik van de woorden "Nieuwe en gebruikte units" die Primakabin in het verleden heeft gebruikt als titel van de advertentie die verschijnt bij het invoeren van de adwords in de zoekmachine.

Door een advertentie met die titel te koppelen aan de adwords heeft Primakabin met gebruikmaking van het merk van Portakabin c.s. niet alleen reclame gemaakt voor haar handel in gebruikte PORTAKABIN-producten, maar tevens voor haar handel in nieuwe en gebruikte cabines van concurrenten van Portakabin c.s., waaronder cabines van Primakabin zelf. Aldus trekt Primakabin met het merk van Portakabin c.s. aandacht voor producten die concurreren met de cabines van Portakabin c.s., terwijl Primakabin - blijkens onder meer de gewijzigde advertentie die zij momenteel han-

teert - de titel van de advertentie eenvoudig had kunnen toespitsen op de PORTAKABIN-producten, waarvoor Primakabin, naar zij zelf stelt, de adwords uitsluitend wil gebruiken. Door het gebruik van de adwords in combinatie met een advertentie met die titel heeft Primakabin derhalve meer voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk van Portakabin c.s. getrokken dan nodig was om Primakabins tweedehands handel in Portakabin producten te verzekeren.

### Vervanging merkstickers

#### Verwijderen merk is juist geen gebruik

De rechtbank verworpt het betoog van Portakabin c.s. dat Primakabin inbreuk heeft gemaakt op het merk PORTAKABIN door dat merk van de cabines te verwijderen en op die cabines stickers met haar eigen merk te plakken. Ingevolge artikel 2.20 BVIE is de beschermingsomvang van het merkrecht beperkt tot gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken door een derde. De aan Primakabin verweten handelingen houden echter juist in dat Primakabin het merk PORTAKABIN niet gebruikt. Van een inbreuk op of aantasting van het merkrecht in de zin van het BVIE kan derhalve geen sprake zijn.

## ONRECHTMATIGE DAAD

### Vervanging merkstickers

#### Geenodeloos verwarringsgevaar aannemelijk geworden

Volgens vaste rechtspraak staat het Primakabin in dat geval namelijk in beginsel vrij de tweedehands PORTAKABIN-producten te verhandelen op de wijze die zij verkiest, ook indien zij daarmee profiteert van het bedrijfsdebet van Portakabin c.s. of nadeel toebrengt aan Portakabin c.s.. Dat is slechts anders indien op grond van bijzondere omstandigheden moet worden aangenomen dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie. In dit verband heeft Portakabin c.s. aangevoerd dat het vervangen van merkstickers leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, in die zin dat het publiek zou kunnen menen dat de tweedehands PORTAKABIN-cabines afkomstig zijn van Primakabin of een aan Primakabin gelieerde onderneming. Nog daargelaten dat (...) brengt, gelet op hetgeen hiervoor in 4.25 is overwogen, de enkele mogelijkheid van verwarring geen onrechtmatigheid mee, als niet tevens vast staat dat het verwarringsgevaar onnodig is. Dat wil zeggen dat Portakabin c.s. voldoende gemotiveerd moet stellen - en zondig bewijzen dat Primakabin heeft nagelaten te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was om verwarring te voorkomen.

Vindplaatsen: IER 2008, nr. 36, p. 135; Computerrecht 2008, nr. 65, p. 114, m.nt. Van Loon; BIE 2008, nr. 30, p. 308

Rb Den Haag, 9 januari 2008

(Chr.AJ.F.M. Hensen, mr. P.W. van Straalen en mr. P.R Blok)

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 266427 / HA ZA 06-1854

Vonnis van 9 januari 2008

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

PORTAKABIN LIMITED,

gevestigd te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PORTAKABIN B.V.,

gevestigd te Sliedrecht,

eiseressen,

procureur mr. P.J.M. van Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mT. A. van Beelen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIMAKABIN B.V.,

gevestigd te Klundert,

gedaagde,

procureur mr. R.S. Meijer,

advocaten mr. O.H.J. Schmutzer en M.G. Schrijvers te

Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Portakabin Limited en Portakabin B.V. en gezamenlijk als Portakabin c.s. Gedaagde zal worden aangeduid als Primakabin.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 30 mei 2007 en de daarin genoemde stukken,

- de akte houdende uitlating eisvermeerdering van de zijde van Primakabin

- het faxbericht van 17 augustus 2007 van de zijde van Portakabin c.s., waarin Portakabin c.s. bezwaar maakt tegen de lengte van de voornoemde akte van Portakabin c.s.,

- het faxbericht van 17 augustus 2007 van de zijde van Primakabin, waarin Primakabin reageert op het voornoemde bezwaar van Portakabin c.s.

1.2. Tenslotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Portakabin Limited is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en is rechthebbende op het Benelux-woordmerk PORTAKABIN, gedeponeerd op 9 maart 1971 en ingeschreven onder registratienummer 0012883 voor waren in klasse 6 en 19.

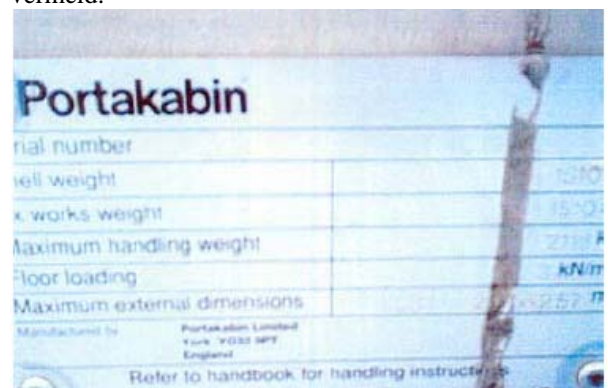
2.2. Portakabin Limited is tevens houdster van het Gemeenschapswoordmerk PORTAKABIN, gedeponeerd op 20 november 1996 en ingeschreven onder registratienummer 410.837, voor waren in klasse 6, 19 en 42.

2.3. Portakabin B.V. is een dochtervennootschap van Portakabin Limited en houdt zich net als Portakabin Limited bezig met de productie en verkoop van mobiele bouwsystemen. Zij maakt krachtens licentie van Portakabin Limited gebruik van het merk PORTAKABIN. Tevens gebruikt Portakabin B. V. sinds 1971 de handelsnaam Portakabin in Nederland.

2.4. Primakabin produceert en verhandelt onder haar merknaam PRIMAKABIN vannen van tijdelijke huisvesting, zoals bouwketen en kantoorcabines. Daarnaast verhuurt en verkoopt Primakabin gebruikte cabines, waaronder cabines afkomstig van Portakabin c.s. Van de laatstgenoemde cabines zijn de stickers met het merk van Portakabin c.s. verwijderd, althans die stickers komen niet meer voor op die cabines. Primakabin heeft op deze cabines de volgende stickers met de merknaam PRIMAKABIN geplakt.



Voorts is op deze cabines de volgende productieplaat nog zichtbaar waarop Portakabin als producent wordt vermeld.



2.5. Primakabin biedt haar producten onder meer aan via haar website onder de domeinnaam [www.primakabin.nl](http://www.primakabin.nl). Bij het adverteren via internet maakt Primakabin gebruik van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma's zoals Google zogenaamde "adwords" op te geven. Wordt in de zoekmachine een door Primakabin opgegeven adword ingetikt, dan verschijnt een advertentie met een hyperlink naar de homepage van de website van Primakabin boven de zoekresultaten of rechts naast de zoekresultaten onder het kopje "Gesponsorde Koppelingen". Bij

onder meer het zoekprogramma Google heeft Primakabin de adwords "portakabin", "portacabin", "portokabin" en "portocabin" opgegeven. Aanvankelijk luidde de titel van de advertentie van Primakabin die verschijnt na het intikken van een of meerdere van deze adwords "Nieuwe en gebruikte units". Na wijziging door Primakabin in februari 2006 luidde de titel "gebruikte portakabins". Thans luidt de titel van de advertentie "gebruikte Portakabin unit".

2.6. Portakabin c.s. heeft op 8 februari 2007 beslag gelegd op de hiervoor in 2.4 bedoelde cabines. Dit beslag is inmiddels opgeheven.

### 3. Het geschil

3.1. Portakabin c.s. vordert, in haar bewoordingen, bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

1. te verklaren voor recht dat, door tegen betaling aan de meest gebruikte zoekmachine Google en mogelijk andere exploitanten van Internetzoekmachines de opdracht te geven de Adwords portakabin, portacabin, portokabin, portocabin en vergelijkbare zoekwoorden te koppelen aan haar eigen advertentie met als kop "Nieuwe en gebruikte units", die na intikken van deze zoekwoorden tot medio februari 2006 prominent verscheen, gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux woordmerk PORTAKABIN, alsmede onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen;

2. te verklaren voor recht dat, door tegen betaling aan de meest gebruikte zoekmachine Google en mogelijk andere exploitanten van internetzoekmachines de opdracht te geven de Adwords portakabin, portacabin, portokabin, portocabin en vergelijkbare zoekwoorden te koppelen aan haar eigen advertentie met als kop "gebruikte portakabins", die na intikken van deze zoekwoorden prominent verschijnt, gedaagde inbreuk maakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux woordmerk PORTAKABTN, alsmede onrechtmatig handelt jegens eiseressen;

3. gedaagde te gebieden om met onmiddellijke ingang ieder inbreukmakend gebruik van het merk PORTAKABIN of enig ander daarmee overeenstemmend teken, als merk of als handelsnaam, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik van de Adwords "portakabin, portacabin, portokabin, portocabin" alsmede van enig daarmee overeenstemmend teken met als doel in enige zoekmachine op internet een advertentie en/of verwijzing naar (de website(s) van) gedaagde te (doen) verbinden;

4. gedaagde te gebieden om binnen zeven (7) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis alle zoekmachines waarbij de website [www.primakabin.nl](http://www.primakabin.nl) of andere door Primakabin (direct of indirect) gevoerde websites zijn geregistreerd aan te schrijven met het verzoek hun bestand te schonen, zodat een internetgebruiker die gebruik maakt van (een van) deze zoekmachines niet meer wordt verwezen naar de website(s) van gedaagde indien hij als zoekopdracht "PORTAKABIN" of een daarmee overeenstemmend teken (waaronder in ieder geval begrepen de Adwords

"portakabin, portacabin, portokabin, portocabin", alsmede enig daarmee overeenstemmend teken) invoert;

5. gedaagde te veroordelen om binnen zeven (7) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis overzichten te doen toekomen aan de raadsman van eiseressen, mr. A. van Beelen: a. alle zoekmachines waarbij gedaagde via het woordmerk PORTAKABIN en/of een daarmee overeenstemmend teken een advertentie en/of verwijzing naar de website(s) van gedaagde heeft verbonden dan wel laten verbinden; b. alle tekens die met dat doel bij de betreffende zoekmachines zijn opgegeven (de zogeheten "Adwords"); c. het aantal maal dat via deze tekens (Adwords) door internetgebruikers is doorgelinkt naar de website(s) van gedaagde; d. alle betalingen die door Primakabin zijn gedaan aan deze zoekmachines in het kader van deze wijze van adverteren; e. alle online rapporten van zoekmachines die betrekking hebben op het gebruik van de Adwords "portakabin, portacabin, portokabin, portocabin" alsmede enig daarmee overeenstemmend teken;

6. gedaagde te gebieden om van alle in verband met het gebod als vermeld onder sub 2 [bedoeld zal zijn: sub 4] te voeren correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, binnen twee (2) dagen na de ontvangst dan wel de verzending daarvan een afschrift te doen toekomen aan de raadsman van eiseressen, mr. A. van Beelen;

7. gedaagde te veroordelen om aan eiseressen ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 10.000,- (zegge tienduizend Euro) per iedere - gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van eiseressen, dat gedaagde met de nakoming van de geboden als vermeld onder sub 1 tot en met 6 - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft;

8. gedaagde te veroordelen tot volledige vergoeding van de door eiseressen geleden schade die het gevolg is van de in deze dagvaarding omschreven handelwijze van gedaagde, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet;

9. gedaagde te veroordelen tot betaling aan eiseressen binnen zeven (7) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis van de door eiseressen gemaakte buitengerechtigde kosten ten bedrage van EUR 1.300 (zegge: een duizend driehonderd euro), althans een door de Rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag.

3.2. Aan deze vorderingen legt Portakabin c.s. ten grondslag dat het gebruik dat Primakabin maakt van het adword "portakabin" en varianten daarop, inbreuk maakt op haar Beneluxmerk, althans onrechtmatig jegens haar is.

3.3. Na vermeerdere eis heeft Portakabin c.s., zo begrijpt de rechtbank, bedoeld haar eis aan te vullen met de volgende vorderingen:

10. te verklaren voor recht dat, door het merk PORTAKABIN te verwijderen en haar eigen merk- en handelsnaam PRIMAKABTN aan te brengen op door haar verhandelde tweedehands producten afkomstig van eiseressen, gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux en

Gemeenschaps woordmerk PORTAKABIN, alsmede onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen;

11. te verklaren voor recht dat, door het merk PORTAKABIN te verwijderen van door haar verhandelde tweedehands producten afkomstig van eiseressen, gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux en Gemeenschaps woordmerk PORTAKABIN, alsmede onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen;

12. gedaagde te gebieden om met onmiddellijke ingang ieder inbreukmakend/onrechtmatig gebruik van het merk PORTAKABIN te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het verwijderen van dit merk van de van eiseressen afkomstige tweedehands PORTAKABIN producten en vervolgens aanbrengen van haar eigen merk c.q. de eigen handelsnaam van gedaagde met betrekking tot deze producten;

13. gedaagde te gebieden om binnen tien (10) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de raadvrouw van eiseressen, mr. A. van Beelen, een door een onafhankelijke accountant op te stellen schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van: de op de dag van betekening van dit vonnis bij gedaagde aanwezige voorraad tweedehands PORTAKABIN producten waarvan het merk is verwijderd en/of is vervangen door de merk- c.q. handelsnaam van gedaagde; de met deze tweedehands PORTAKABIN producten waarvan het merk is verwijderd en/of is vervangen door de merk- c.q. handelsnaam van gedaagde behaalde omzet en winst; de namen van alle afnemers aan wie deze producten zijn geleverd dan wel verhuurd, onder mededeling van volledige adres(sen), telefoon- en faxnummer(s); de aan deze afnemers geleverde aantallen, prijzen en leverdata van tweedehands PORTAKABIN producten waarvan het merk is verwijderd en/of is vervangen door de merk- c.q. handelsnaam van gedaagde, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

14. gedaagde te gebieden om binnen veertien (14) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis alle inbreukmakende/onrechtmatige producten zoals nader beschreven in de akte vermeerdering van eis die zij tot op heden heeft verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking heeft gesteld, terug te (doen) halen bij haar afnemers onder vergoeding van prijs en kosten;

15. gedaagde te gebieden om binnen vijf (5) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis duidelijk leesbaar gedurende ten minste drie maanden de volgende mededeling op haar website bovenaan de subpagina met het aanbod van gebruikte units te plaatsen:

"Wij' hebben in het verleden ten onrechte producten van het merk Portakabin onder het merk Primakabin op onze website aangeboden. De rechtbank Den Haag heeft beslist dat wij hiermee onrechtmatig hebben gehandeld jegens de firma Portakabin."

16. gedaagde te veroordelen om aan eiseressen ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 10.000,- (zegge tienduizend Euro) per iedere- gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van

de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van eiseressen, dat gedaagde met de nakoming van het geboden als vermeld onder sub 12 tlm 15 - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft; en

17. gedaagde te veroordelen tot volledige vergoeding van de door eiseressen geleden schade die het gevolg is van de in de akte vermeerdering van eis omschreven handelwijze van gedaagde, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend bij wet; met veroordeling van Primakabin in de werkelijke kosten van dit geding.

3.4. Aan deze aanvullende vorderingen legt Portakabin c.s. ten grondslag dat Primakabin inbreuk maakt op haar Beneluxmerk en Gemeenschapsmerk, althans onrechtmatig jegens haar handelt, door stickers met de merken van Portakabin c.s. te verwijderen van cabines die Primakabin verhandelt en deze te vervangen door stickers met het merk van Primakabin.

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

#### **4. De beoordeling**

4.1. De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen is overwogen in het tussenvonnis van 30 mei 2007.

##### **Toelaatbaarheid van de akte van Primakabin**

4.2. Bij faxbericht van 17 augustus 2007 heeft Portakabin c.s. bezwaar gemaakt tegen de lengte van de akte houdende uitlating vermeerdering van eis van Primakabin. Volgens Portakabin c.s. is de akte ontoelaatbaar, althans moet Portakabin c.s. in de gelegenheid worden gesteld om te reageren, omdat het stuk gezien de lengte ervan een verkapte conclusie is. Dat bezwaar is ongegrond.

4.3. Op zich wijst Portakabin c.s. er terecht op dat een akte bedoeld is om een "korte" reactie te geven (artikel 1.2 sub e Landelijk Rolreglement). Of het processtuk van Primakabin aan dat vereiste voldoet, moet worden beoordeeld in het licht van het doel waarvoor Primakabin in de gelegenheid is gesteld de akte te nemen. In dit geval is dat om zich uit te laten over hetgeen Portakabin c.s. naar voren heeft gebracht in de akte vermeerdering eis. In deze akte heeft Portakabin c.s. de eis uitgebreid met acht vorderingen. Die vorderingen zijn gebaseerd op stellingen die Portakabin c.s. in de akte voor het eerst naar voren heeft gebracht en van een toelichting heeft voorzien. Verder heeft Portakabin c.s. bij de akte vier nieuwe producties in het geding gebracht ter onderbouwing van haar nieuwe stellingen. Gelet op het feit dat de akte van Primakabin diende om haar de gelegenheid te geven inhoudelijk te reageren op al deze onderdelen van de akte van Portakabin c.s., acht de rechtbank de ruimte die Primakabin daarvoor heeft genomen, niet ontoelaatbaar.

4.4. Het verzoek van Portakabin c.s. te mogen reageren op de akte van Primakabin is reeds beoordeeld en afgewezen in het tussenvonnis van 30 mei 2007. De lengte van de akte van Primakabin verandert, mede gelet op het voorgaande, niets aan dat oordeel.

##### **Inleiding**

4.5. Het geschil tussen partijen valt uiteen in twee onderdelen, te weten (i) het onder 2.5 beschreven gebruik

van adwords en (ii) de onder 2.4 beschreven vervanging van merkstickers van Portakabin door merkstickers van Primakabin. De rechtbank zal deze onderdelen hierna achtereenvolgens behandelen.

#### Adwords

4.6. In het midden kan blijven of Primakabin kan worden aangemerkt als gebruiker van de adwords, hetgeen Primakabin uitdrukkelijk ontkent. In het kader van de beoordeling van de aansprakelijkheid van Primakabin voor het gebruik van de adwords volstaat dat dit gebruik toerekenbaar is aan Primakabin. Aan dat vereiste is naar het oordeel van de rechtbank voldaan. Tussen partijen staat immers vast dat Primakabin de adwords heeft uitgekozen en opdracht heeft gegeven de adwords te gebruiken in het kader van reclame voor door Primakabin verhandelde producten.

4.7. Voorts stelt de rechtbank vast dat partijen het erover eens zijn dat de adwords worden gebruikt om de herkomst aan te duiden van de door Primakabin verhandelde waren. Partijen twisten in dit verband slechts over de vraag of de adwords worden gebruikt voor alle door Primakabin verhandelde waren (standpunt Portakabin c.s.) of dat de adwords alleen worden gebruikt voor de tweedehands cabines die oorspronkelijk van Portakabin c.s. afkomstig zijn (standpunt Primakabin). Beide standpunten veronderstellen dat sprake is van gebruik voor waren.

4.8. Evenmin in geschil is dat de waren waarvoor Primakabin de adwords gebruikt, dezelfde zijn als de waren waarvoor het merk PORTAKABIN is ingeschreven.

4.9. Voorts moeten de gebruikte adwords naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als aan het merk PORTAKABIN gelijke tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Voor wat betreft het adword "portakabin" is dat niet in geschil. Voor wat betreft de gebruikte varianten op dat woord, zoals "portacabin", "portokabin", "portocabin" en met de door Google aangeboden functie "brede zoekwoorden" gegenereerde termen, is de rechtbank met Portakabin c.s. van oordeel dat de verschillen met het merk dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (vgl. [HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, Jur. 2003, I-02799, Arthur](#)). Die varianten worden immers juist als adwords gebruikt omdat de verschillen tussen die tekens en het merk aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en consumenten derhalve regelmatig een van die varianten invoeren in een zoekmachine als zij geïnteresseerd zijn in PORTAKABIN-producten. Dat blijkt onder meer uit de eigen verklaring van Primakabin dat zij de varianten heeft opgegeven met het oog op "veelvuldig gemaakte typos" (paragraaf 48 van de Conclusie van Antwoord en paragraaf 43 van de Conclusie van Dupliek).

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het gebruik van de adwords valt onder artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Portakabin c.s. heeft derhalve het recht zich tegen dit gebruik van haar merk te

verzetten, voor zover het beroep van Primakabin op uitputting niet slaagt.

4.11. Het beroep van Primakabin op uitputting van de merkrechten van Portakabin c.s. slaagt ten dele. Tussen partijen is namelijk niet in geschil dat de PORTAKABIN-cabines die Primakabin verhandelt, door Portakabin c.s., althans met toestemming van Portakabin c.s., in het verkeer zijn gebracht in Europa. Ten aanzien van die cabines zijn de merkrechten van Portakabin c.s. op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE in beginsel uitgeput. Het betoog van Portakabin c.s. dat Primakabin geen beroep op uitputting toekomt omdat Primakabin de adwords niet gebruikt voor waren, kan niet slagen. Portakabin c.s. baseert haar vorderingen immers juist op het standpunt dat het gebruik van de adwords moet worden aangemerkt als gebruik voor waren (zie hiervoor rechtsoverweging 4.7). De stelling van Portakabin c.s. dat Primakabin geen wederverkoper of specialist is in PORTAKABIN-producten kan evenmin tot een andere conclusie leiden. De stelling dat Primakabin geen wederverkoper is, vindt geen steun in de feiten. Primakabin verkoopt immers tweedehands PORTAKABIN-producten. Het betoog dat Primakabin geen beroep op uitputting kan doen omdat zij geen specialist is, vindt - voor zover feitelijk juist - geen steun in het recht.

4.12. De uitputting van de merkrechten van Portakabin c.s. brengt mee dat het Primakabin in beginsel vrij staat het merk PORTAKABIN te gebruiken om reclame te maken voor haar handel in tweedehands PORTAKABIN-producten, mits (i) de reclame betrekking heeft op die PORTAKABIN-producten en (ii) de wijze waarop het merk in de reclame wordt gebruikt geen gegronde reden voor Portakabin c.s. oplevert om zich daartegen te verzetten ([HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97, Jur. 1999, I-00905, BMW-Deenik](#)).

4.13. Anders dan Portakabin c.s. betoogt, betreft de voornoemde vrijheid niet alleen het gebruik van het merk PORTAKABIN als zodanig, maar ook het gebruik van de varianten daarop als adwords. In dit verband is van belang dat Primakabin - als zodanig onweersproken - heeft aangevoerd dat online reclame met behulp van onder meer adwords voor haar de meest doeltreffende weg is om potentiële afnemers te bereiken en dat, vanwege veelgemaakte tikfouten, de enige manier om dat effectief te doen is, ook de varianten op het merk op te geven als adword. Gelet op het feit dat het doel van de uitputtingsregeling is het recht van wederverkoop te verzekeren, hetgeen mede omvat de vrijheid om op effectieve wijze reclame te maken, dient onder "het gebruik van het merk" in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE mede te worden verstaan het gebruik van de varianten.

4.14. Het betoog van Portakabin c.s. dat het aantal door Primakabin aangeboden tweedehands PORTAKABIN-producten dermate gering is in verhouding tot de overige, door Primakabin aangeboden producten dat Primakabin met de adwords niet kan worden geacht reclame te hebben willen maken voor die PORTAKABIN-producten en dat derhalve niet zou zijn voldaan aan het hiervoor onder 4.12 sub (i) genoemde vereiste,

wordt als onvoldoende onderbouwd verworpen. Portakabin c.s. heeft niet inzichtelijk gemaakt wat de verhouding precies is en heeft de gestelde wanverhouding ook op geen enkele manier onderbouwd, terwijl Primakabin - onderbouwd met uitdraaien van haar website - heeft aangevoerd dat zij de grootste handelaar in tweedehands PORTAKABIN-producten in Nederland is, dat het grootste deel van haar tweedehands handel bestaat uit tweedehands PORTAKABIN-producten en dat zij een substantieel aantal PORTAKABIN-producten aanbiedt. De omstandigheid dat Primakabin naast tweedehands PORTAKABIN-producten tevens (gebruikte) cabines van andere merken aanbiedt, levert op zich ook geen gegronde reden zich tegen het gebruik van het merk PORTAKABIN op.

4.15. De rechtbank is wel met Portakabin c.s. van oordeel dat Portakabin c.s. gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen het gebruik van de woorden "Nieuwe en gebruikte units" die Primakabin in het verleden heeft gebruikt als titel van de advertentie die verschijnt bij het invoeren van de adwords in de zoekmachine. Door een advertentie met die titel te koppelen aan de adwords heeft Primakabin met gebruikmaking van het merk van Portakabin c.s. niet alleen reclame gemaakt voor haar handel in gebruikte PORTAKABIN-producten, maar tevens voor haar handel in nieuwe en gebruikte cabines van concurrenten van Portakabin c.s., waaronder cabines van Primakabin zelf. Aldus trekt Primakabin met het merk van Portakabin c.s. aandacht voor producten die concurreren met de cabines van Portakabin c.s., terwijl Primakabin - blijkens ondermeer de gewijzigde advertentie - die zij momenteel hanteert - de titel van de advertentie eenvoudig had kunnen toespitsen op de PORTAKABIN-producten, waarvoor Primakabin, naar zij zelf stelt, de adwords uitsluitend wil gebruiken. Door het gebruik van de adwords in combinatie met een advertentie met die titel heeft Primakabin derhalve meer voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk van Portakabin c.s. getrokken dan nodig was om Primakabin's tweedehands handel in Portakabin producten te verzekeren.

4.16. Het ligt anders met betrekking tot het gebruik van de adwords in combinatie met de advertentie met de titel "gebruikte portakabins". De rechtbank verwerpt het betoog van Portakabin c.s. dat de schrijfwijze van het merk in deze titel (meervoud, geen hoofdletter en geen gebruik ©-teken) erop duidt dat Primakabin het merk gebruikt als soortnaam om alle door haar verhandelde gebruikte cabines aan te duiden. Aangenomen moet worden dat de titel verwijst naar haar tweedehands PORTAKABIN-producten. Het tegendeel kan niet worden afgeleid uit de schrijfwijze. Primakabin heeft in dit verband aangevoerd dat het gebruikelijk is in de handel een meervoud van PORTAKABIN-producten aan te duiden met "Portakabins" in plaats van "Portakabin units". Die stelling heeft Portakabin c.s. onvoldoende weersproken. Portakabin c.s. heeft aangevoerd dat haar merk niet is verworpen tot soortnaam. Dat verweer treft geen doel aangezien het ook

gebruikelijk is - zoals Primakabin heeft aangevoerd - een aantal auto's van het merk Renault aan te duiden met Renaults, hoewel Renault niet kan worden geacht tot soortnaam verworpen te zijn. Verder heeft Portakabin c.s. er slechts op gewezen dat de raadsman van Primakabin in zijn processtukken en het Hof van Justitie in een merkenrechtelijke uitspraak dat gebruik niet volgen. Het woordgebruik van advocaten en rechters in een merkenrechtelijk geschil acht de rechtbank echter niet exemplarisch voor de gebruiken in de bedrijfssector waar het in dit geval om gaat, te weten de handel in cabines. Voorts heeft Primakabin terecht aangevoerd dat uit het ontbreken van het ©-teken en een hoofdletter evenmin kan worden afgeleid dat het merk als soortnaam wordt gebruikt aangezien er geen rechtsplicht tot het gebruik van het ©-teken bestaat en het merk niet met een hoofdletter is ingeschreven. Naar het oordeel van de rechtbank levert het gebruik van de adwords in combinatie met de advertentie met de titel "gebruikte portakabins" derhalve geen gegronde reden voor Portakabin c.s. op zich te verzetten tegen het gebruik van het merk.

4.17. Ook de overige bezwaren die Portakabin c.s. heeft aangevoerd tegen Primakabin's wijze van adverteren, acht de rechtbank ongegrond. Portakabin c.s. kan zich niet verzetten tegen het opnemen in de advertentie van een hyperlink die verwijst naar de homepage van Primakabin. Primakabin moet immers de mogelijkheid hebben potentiële klanten duidelijk te maken waar haar producten te vinden zijn. Dat hoeft niet door middel van een zogeheten deeplink die direct verwijst naar de subpagina van de website waarop de PORTAKABIN-producten worden aangeboden. Primakabin heeft in dit kader - als zodanig onweersproken aangevoerd dat het bij online reclame gebruikelijk is te verwijzen naar de homepage van de website van de adverteerder, net zoals klanten in de gewone wereld worden verwezen naar de hoofdingang van een winkel in plaats van een achterdeur die direct uitkomt bij bepaalde producten. Voorts staat tussen partijen vast dat op de homepage van Primakabin een knop is opgenomen die verwijst naar de subpagina met het aanbod van gebruikte units, waaronder gebruikte PORTAKABIN-producten. Gelet hierop moet worden aangenomen dat, voor zover deze wijze van verwijzen Primakabin een voordeel oplevert omdat ook aandacht wordt gevestigd op haar andere producten en haar onderneming, dit voor Portakabin c.s. geen gegronde reden oplevert zich daartegen te verzetten.

4.18. Tenslotte maakt het feit dat de advertenties van Primakabin die verschijnen na het intikken van de adwords op een opvallende positie staan bovenaan de resultatenpagina of in een aparte kolom naast de reguliere zoekresultaten, niet dat het gebruik van de adwords onrechtmatig is. Het duidt er slechts op dat Primakabin doeltreffend gebruik maakt van haar recht om reclame te maken voor haar handel in tweedehands PORTAKABIN-producten. Van misleiding is, anders dan Portakabin c.s. betoogt, evenmin sprake aangezien Primakabin daadwerkelijk gebruikte cabines van Portakabin c.s. verkoopt en verhuurt. Om dezelfde reden kan

geen sprake zijn van verwatering van het merk van Portakabin c.s.

#### Vorderingen met betrekking tot de adwords

4.19. Het voorgaande brengt mee dat de gevorderde verklaring voor recht dat het gebruik van de adwords in combinatie met de advertentie met de titel "Nieuwe en gebruikte units" (vordering I), toewijsbaar is, maar dat de verklaring voor recht met betrekking tot de advertentie met de titel "gebruikte portakabins" (vordering 2) en het verbod op gebruik van de adwords (vordering 3) moet worden afgewezen. Aangezien het Primakabin niet zal worden verboden gebruik te maken van de adwords zijn de daarmee verband houdende vorderingen tot opschoning van de bestanden van de zoekmachines (vordering 4) en overlegging van de daarop betrekking hebbende correspondentie (vordering 6) evenmin toewijsbaar.

4.20. De gevorderde veroordeling tot vergoeding van schade op te maken bij staat (vordering 7) is als zodanig niet, althans onvoldoende weersproken en derhalve toewijsbaar. Aangenomen moet worden dat Portakabin c.s. in het kader van de begroting van de schade dient te beschikken over de in vordering 5 onder (a), (c) en (d) gevorderde informatie. De rechtbank zal die vordering derhalve in zoverre toewijzen, met dien verstande dat de termijn wordt gesteld op 30 dagen. Zonder nadere toelichting is niet duidelijk waarom Portakabin c.s. tevens behoefte heeft aan een opgave van de precieze adwords die Primakabin heeft gebruikt. Mede gelet op de bezwaren die Primakabin heeft aangevoerd tegen het opgeven van die adwords, zal dit deel van de vordering (sub b) worden afgewezen. De onder (e) gevorderde verstrekking van "online rapporten van zoekmachines" is te onbepaald aangezien onduidelijk is om welke rapporten het gaat en wat die meer inhouden dan de al gevorderde gegevens over het aantal maal dat internetgebruikers hebben doorgelikt. Ook dit deel van de vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.21. Aan de nakoming van de toe te wijzen geboden zal de rechtbank een dwangsom verbinden, die de rechtbank zal matigen tot €2.500,00 en maximeren op €100.000,00.

4.22. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Portakabin c.s. heeft niet voldoende onderbouwd gesteld dat Portakabin c.s. deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

#### Verwijdering merkstickers

4.23. De rechtbank stelt voorop dat het betoog van Portakabin c.s. dat Primakabin geacht moet worden te hebben berust in een onderdeel van [een arrest van het hof Amsterdam](#) waarin het zou hebben overwogen dat het verwijderen van merkstickers door Primakabin ontoelaatbaar is, faalt. In het arrest is Primakabin immers niet uitdrukkelijk verboden stickers te verwijderen. Integendeel, het verwijderen van de stickers is slechts zijdelings ter sprake gekomen in een overweging en

niet opgenomen in het dictum. Derhalve behoeft deze handeling alsnog een inhoudelijke beoordeling.

4.24. De rechtbank verwerpt het betoog van Portakabin c.s. dat Primakabin inbreuk heeft gemaakt op het merk PORTAKABIN door dat merk van de cabines te verwijderen en op die cabines stickers met haar eigen merk te plakken. Ingevolge artikel 2.20 BVIE is de beschermingsomvang van het merkrecht beperkt tot gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken door een derde. De aan Primakabin verweten handelingen houden echter juist in dat Primakabin het merk PORTAKABIN niet gebruikt. Van een inbreuk op of aantasting van het merkrecht in de zin van het BVIE kan derhalve geen sprake zijn.

4.25. Aangezien Portakabin c.s. in dit verband geen beroep toekomt op haar merkrecht, en zij geen ander absoluut intellectueel eigendomsrecht aan haar vorderingen ten grondslag legt, past terughoudendheid bij de bevestigende beantwoording van de vraag of het gedrag van Primakabin, zoals Portakabin c.s. subsidiair aanvoert, niettemin onrechtmatig is. Volgens vaste rechtspraak staat het Primakabin in dat geval namelijk in beginsel vrij de tweedehands PORTAKABIN-producten te verhandelen op de wijze die zij verkiest, ook indien zij daarmee profiteert van het bedrijfsdebiet van Portakabin c.s. of nadeel toebrengt aan Portakabin c.s.. Dat is slechts anders indien op grond van bijzondere omstandigheden moet worden aangenomen dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie.

4.26. In dit verband heeft Portakabin c.s. aangevoerd dat het vervangen van merkstickers leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, in die zin dat het publiek zou kunnen menen dat de tweedehands PORTAKABIN-cabines afkomstig zijn van Primakabin of een aan Primakabin gelieerde onderneming. Nog daargelaten dat de door Primakabin verhandelde PORTAKABIN-producten afkomstig zijn van Primakabin en die afkomst kenbaar blijft en het vervangen van de stickers in zoverre dus geen verwarring tot gevolg heeft, brengt, gelet op hetgeen hiervoor in 4.25 is overwogen, de enkele mogelijkheid van verwarring geen onrechtmatigheid mee, als niet tevens vast staat dat het verwarringsgevaar onnodig is. Dat wil zeggen dat Portakabin c.s. voldoende gemotiveerd moet stellen - en zonodig bewijzen dat Primakabin heeft nagelaten te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was om verwarring te voorkomen.

4.27. Voor zover Portakabin c.s. in dit verband heeft bedoeld te stellen dat het verwarringsgevaar onnodig is, acht de rechtbank die stelling onvoldoende gemotiveerd in het licht van het gegeven dat (i) de deels beschadigde merkstickers zijn verwijderd in het kader van een renovatie van de cabines, (ii) Primakabin Portakabin c.s. heeft verzocht haar nieuwe stickers te verstrekken, zodat zij die op de cabines kon plakken, en dat Portakabin c.s. haar heeft geweigerd die te verstrekken, (iii) Primakabin het productieplaatje waaruit blijkt dat de cabine van Portakabin c.s. afkomstig is, op de cabines heeft laten zitten en (iv) Primakabin bij conclusie van dupliek en bij pleidooi als zodanig onweersproken

heeft aangevoerd dat zij haar potentiële kopers altijd informeert over de herkomst van haar producten.

4.28. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen betreffende de vervanging van merkstickers (vorderingen 10 tot en met 17) moeten worden afgewezen.

#### **Proceskosten**

4.29. Aangezien partijen beide op punten in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren, in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

#### **De beslissing**

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat, door tegen betaling aan de zoekmachine Google en mogelijk andere exploitanten van internetzoekmachines de opdracht te geven de Adwords portakabin, portacabin, portokabin, portocabin en vergelijkbare zoekwoorden te koppelen aan haar eigen advertentie met als kop "Nieuwe en gebruikte units", die na intikken van deze zoekwoorden tot medio februari 2006 verscheen, Primakabin inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux woordmerk PORTAKABIN;

5.2. beveelt Primakabin om binnen dertig (30) dagen na betekening van dit vonnis voor wat betreft de onder 5.1 beschreven inbreuk overzichten te doen toekomen aan de raadsman van eiseressen, mr. A. van Bee!en, van:

a. alle zoekmachines waarbij Primakabin via het woordmerk PORTAKABIN en/of een daarmee overeenstemmend teken een advertentie en/of verwijzing naar de website(s) van Primakabin heeft verbonden dan wel laten verbinden; b. het aantal maal dat via deze tekens (Adwords) door internetgebruikers is doorgeklikt naar de website(s) van Primakabin;

c. alle betalingen die door Primakabin zijn gedaan aan deze zoekmachines in het kader van deze wijze van adverteren;

5.3. veroordeelt Primakabin om aan Portakabin c.s. ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 2.500,00 per iedere - gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van eiseressen, dat gedaagde met de nakoming van het bevel als vermeld onder 5.2 - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft, met een maximum van €100.000,00;

5.4. veroordeelt Primakabin tot volledige vergoeding van de door Portakabin c.s. geleden schade die het gevolg is van de inbreuk op haar merkrechten zoals vastgesteld in dit vonnis, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

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

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. P.W. van Straalen en mr. P.R. Blok en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2008.