

Vzgr Rb Den Haag, 20 februari 2008, Luba Uitzend Buro v Lunajob



## MERKENRECHT

### Beperkte overeenstemming

Gelet op het voorgaande is de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, zodanig dat sprake is van een zeer beperkte mate van overeenstemming

Wat de overeenstemming tussen woordmerk en teken betreft valt bij een visuele vergelijking van het woordmerk LUBA en het teken Lunajob op dat het merk bestaat uit vier en het te

ken bestaat uit zeven letters. Onder elkaar gezien geeft dit het volgende beeld:

luba

lunajob.

De eerste twee en de vierde letter van merk en teken stemmen weliswaar overeen, maar visueel gezien overheersen de verschillen. De visuele gelijkheid is derhalve beperkt. Ook auditief is er slechts een beperkte mate van overeenstemming. De eerste lettergreep van merk en teken zullen als 'luu' of wellicht als 'loe' worden uitgesproken. Merk en teken hebben voorts een harde 'a' gemeen, welke volgt in de tweede lettergreep van merk en teken. Die harde 'a' wordt in merk en teken echter voorafgegaan door verschillende medeklinkers. Het teken verschilt auditief bovendien van het merk door de toevoeging 'job'. Door die toevoeging ontstaat een wezenlijk ander klankbeeld. Begripsmatig is van overeenstemming in het geheel geen sprake. LUBA is, gelet op het door Luba gestelde, een samentrekking van Lugdunum en Batavorum, maar heeft als zodanig geen betekenis. In het teken Lunajob zal het in aanmerking komende publiek daarentegen het Italiaanse/Spaanse woord luna (maan) en het Engelse woord job (baan) herkennen. Gelet op het voorgaande is de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, zodanig dat sprake is van een zeer beperkte mate van overeenstemming

### Geen verwarringsgevaar

De totaalindruk die bij de gemiddelde consument achterblijft van het teken Lunajob is een andere dan de indruk die het merk LUBA wekt.

Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat van verwarringsgevaar geen sprake is, omdat [X] met het aaneengescreven teken Lunajob voldoende afstand heeft genomen van de merken van Luba.

### Geen ongerechtvaardigd voordeel

Ook als zou moeten worden aangenomen dat [X] heeft gekeken naar het merk LUBA, is de voorzieningenrechter niet gebleken dat hij daarvan voordeel heeft genoten en al helemaal niet dat dit ongerechtvaardigd was

Luba heeft de gestelde merkinbreuk niet enkel gegrond op 2.20 lid 1 sub b BVIE, maar ook op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Voor een geslaagd beroep op deze bepaling zal Luba moeten aantonen dat door het gebruik van het teken Lunajob ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Luba heeft dit enkel onderbouwd door te wijzen op het feit dat zij een grote bekendheid geniet binnen de uitzendbranche en de doelgroep. Gelet op het feit dat niet betwist is dat de website luba.nl de derde site in de uitzendbranche is wat het aantal bezoekers betreft, alsmede gelet op het grote aantal vestigingen in Nederland en de door Luba gestelde investeringen, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek met het merk LUBA bekend is. Voor toewijzing van de vorderingen op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE is dat echter niet voldoende.

## HANDELSNAAMRECHT

### Geen verwarringsgevaar

met de handelsnaam Lunajob is voldoende afstand genomen van de merkenrechten en de handelsnamen van Luba.

Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het ontbreken van verwarringsgevaar tussen het woordmerk LUBA en het woord/beeldmerk Luba Uitzend Buro enerzijds en het teken Lunajob anderzijds, heeft te gelden dat bij het publiek evenmin verwarring is te duchten tussen de genoemde merkenrechten en de handelsnamen Luba Uitzend Buro BV en Luba Uitzenddiensten BV enerzijds en de handelsnaam Lunajob anderzijds. [X] heeft met de handelsnaam Lunajob voldoende afstand genomen van de merkenrechten en de handelsnamen van Luba. De vorderingen van Luba dienen daarom ook in zoverre te worden afgewezen

Vindplaatsen:

### Vzgr Rb Den Haag, 20 februari 2008

(P.W. van Straalen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 300954 / KG ZA 07-1518

Vonnis in kort geding van 20 februari 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUBA GROEP BV, gevestigd te Leiden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUBA UITZENDDIENSTEN BV, gevestigd te Medemblik,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUBA UITZEND BURO BV, gevestigd te Leiden, eiseressen, procureur mr. I.P. Barneveld, tegen [X], h.o.d.n. Luna Uitzendbureau, wonende te Alphen aan den Rijn, gedaagde, advocaat mr. D. Akdemir, te Rotterdam. Partijen zullen hierna enerzijds Luba en anderzijds [X] of Luna Uitzendbureau genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de mondelinge behandeling;
- de door partijen ter gelegenheid van de zitting van 6 februari 2008 overgelegde stukken, waaronder de pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. Luba Groep BV is houdster van de volgende merken:

- het Benelux woord/beeldmerk Luba Uitzend Buro, dat er als volgt uitziet:



Dit woord/beeldmerk is gedeponereerd op 1 augustus 1990. Het is op 1 juni 1991 onder nummer 485282 ingeschreven voor onder andere diensten in klasse 35 (Arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel);

- het Benelux woordmerk LUBA, gedeponereerd op 19 september 2000 en op 1 september 2001 onder nummer 685790 ingeschreven voor onder andere de hiervoor genoemde diensten in klasse 35;

- het Gemeenschapswoordmerk LUBA, gedeponereerd op 18 februari 2004 en op 15 november 2005 onder nummer 3658961 ingeschreven voor onder andere diensten in klasse 35 (Employment agency services and consultancy regarding personnel and personnel management; temporary personal services and personnel management; (...)).

2.2. Luba Uitzend Buro BV en Luba Uitzenddiensten BV zijn dochterondernemingen van Luba Groep BV en staan onder de gelijkkluidende handelsnamen ingeschreven in het handelsregister.

2.3. Luba richt zich op de bemiddeling van uitzendkrachten, maar ook op het bemiddelen in vaste banen en detachering. Luba opereert landelijk vanuit 50 vestigingen, waaronder vestigingen in Rotterdam en Alphen aan den Rijn. Daarnaast is zij via het internet actief

middels online vacaturesites. Zij is tot slot houdster van de domeinnaam luba.nl.

2.4. [X] voert sinds 1 oktober 2001 een onderneming onder de handelsnaam Luna Uitzendbureau. Luna Uitzendbureau is blijkens het handelsregister gevestigd in Alphen aan den Rijn, maar zaakdoend te Rotterdam. Dit laatste blijkt uit de door [X] ten behoeve van zijn onderneming gebruikte website met de domeinnaam lunajob.com. De vestiging in Rotterdam is sinds kort echter verlaten. [X] drijft Luna Uitzendbureau nu enkel nog via de genoemde website en verricht zijn werkzaamheden vanuit huis. Via de genoemde website bemiddelt Luna Uitzendbureau in (tijdelijke)vacatures.

### 3. Het geschil

3.1. Luba vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, onmiddellijk, althans binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis:

a. Luna te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Luba of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het teken Luna, te staken en gestaakt te houden;

b. Luna te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere handeling of gedraging in strijd met aan Luba toekomende handelsnamen of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het staken van de handelsnaam Luna Uitzendbureau;

c. Luna te bevelen om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam lunajob.com te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en de registratie van de domeinnaam lunajob.com door te halen;

d. Luna te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van elk van de hiervoor genoemde bevelen a. tot en met c. en voor iedere dag of dagdeel dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,00;

e. te veroordelen in de reële kosten van dit geding, daaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand ex artikel 1019h Rv ten bedrage van € 8.000,00 en de nakosten;

f. de termijn ex artikel 1019i Rv te bepalen op 6 maanden.

3.2. Luba legt hieraan ten grondslag dat Luna ingevolge art. 2:20 lid 1 sub b en d Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) inbreuk maakt op de (oudere) merkrechten van Luba. Daarnaast maakt Luna volgens Luba inbreuk op haar handelsnaamrechten (art. 5 en art. 5a Handelsnaamwet: Hnw).

3.3. Na vermeerdering van eis vordert Luba veroordeling van [X] in de reële kosten van het geding, ten bedrage van €9.738,85.

3.4. [X] voert verweer en vordert veroordeling van Luba in de reële kosten van het geding, ten bedrage van €6.875,48. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

4.1. Gelet op het bepaalde in art. 4.6. lid 1 BVIE is de voorzieningenrechter bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, omdat [X] woonachtig is binnen dit arrondissement. Het Gemeenschapsmerk is niet aan de vorderingen ten grondslag gelegd, zodat daaraan wordt voorbijgegaan.

4.2. Ter zitting is zijdens [X] naar voren gebracht dat het onder a en b gevorderde niet wordt betwist en kan worden toegewezen voor zover gevraagd wordt het gebruik van het merk of de handelsnaam Luna Uitzendbureau te verbieden. Het gevorderde kan in zoverre dan ook worden toegewezen. Dit geldt ook voor de gevorderde dwangsom, al ziet de voorzieningenrechter aanleiding die te maximeren als nader in het dictum te bepalen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een verbod met de ruime strekking als gevorderd. Het gevorderde verbod is te ruim geformuleerd, zonder dat is onderbouwd waarom een verbod met een zo ruime strekking is gerechtvaardigd. Dit is mogelijk anders voor zover [X] ter zitting te kennen heeft gegeven dat hij zijn onderneming voortaan onder de naam Lunajob wil voortzetten. Zijdens [X] is echter betwist dat dit teken inbreuk maakt op enig merkrecht van Luba en/of op de handelsnamen (van) Luba Uitzend Buro BV en Luba Uitzenddiensten BV. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat niet is betwist dat de domeinnaam 'lunajob.com' is en zal worden gebruikt als handelsnaam en ter aanduiding van de aangeboden diensten, zal hierna eerst worden onderzocht of met het teken Lunajob inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Luba, om vervolgens in te gaan op de vraag of de handelsnaam Lunajob inbreuk maakt op de twee hiervoor genoemde handelsnamen van Luba.

#### **Merkenrecht**

4.3. Ingevolge 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat (in het economisch verkeer) van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring tussen merk en teken kan ontstaan.

4.4. 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 bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betreffende waren of diensten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en diensten en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk.

4.5. Niet in geschil is dat merk en teken worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke diensten. Door [X] is weliswaar aangegeven dat hij zich in het bijzonder richt op de productie- en industriële markt, alsmede op het Marokkaanse publiek, maar de website lunajob.com en de daarop voorkomende vacatures geven daar geen blijk van. Het Benelux woordmerk LUBA moet voorts worden geacht geen gering onderscheidend vermogen te hebben. Het merk is immers van huis uit in staat voor de ingeschreven diensten de essentiële functie van herkomstaanduiding te vervullen, terwijl niet is betwist dat het merk een groot aandeel op de markt heeft verworven.

4.6. Wat de overeenstemming tussen woordmerk en teken betreft valt bij een visuele vergelijking van het woordmerk LUBA en het teken Lunajob op dat het merk bestaat uit vier en het teken bestaat uit zeven letters. Onder elkaar gezien geeft dit het volgende beeld:  
luba  
lunajob.

De eerste twee en de vierde letter van merk en teken stemmen weliswaar overeen, maar visueel gezien overheersen de verschillen. De visuele gelijkenis is derhalve beperkt. Ook auditief is er slechts een beperkte mate van overeenstemming. De eerste lettergreep van merk en teken zullen als 'luu' of wellicht als 'loe' worden uitgesproken. Merk en teken hebben voorts een harde 'a' gemeen, welke volgt in de tweede lettergreep van merk en teken. Die harde 'a' wordt in merk en teken echter voorafgegaan door verschillende medeklinkers. Het teken verschilt auditief bovendien van het merk door de toevoeging 'job'. Door die toevoeging ontstaat een wezenlijk ander klankbeeld. Begripsmatig is van overeenstemming in het geheel geen sprake. LUBA is, gelet op het door Luba gestelde, een samentrekking van Lugdunum en Batavorum, maar heeft als zodanig geen betekenis. In het teken Lunajob zal het in aanmerking komende publiek daarentegen het Italiaanse/Spaanse woord luna (maan) en het Engelse woord job (baan) herkennen. Gelet op het voorgaande is de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, zodanig dat sprake is van een zeer beperkte mate van overeenstemming.

4.7. Het voorgaande wordt niet anders indien het teken Lunajob wordt vergeleken met het woord/beeldmerk Luba Uitzend Buro, als weergegeven onder 2.1. Visueel nemen de verschillen alleen maar toe als gevolg van de grafische weergave van het woord/beeldmerk en de toevoeging van de woorden Uitzend Buro en Luba (dat immers twee keer in het merk voorkomt). Auditief blijven er dezelfde punten van geringe overeenstemming, maar nemen de verschillen door genoemde toevoegingen toe. Daar staat tegenover dat er begripsmatig deels sprake is van enige mate van overeenstemming, nu Uitzend Buro net als job doet denken aan een baan. Dit weegt in de totaalindruk echter niet op tegen de verschillen. Globaal beoordeeld is van overeenstemming slechts in zeer beperkte mate sprake.

4.8. De volgende vraag is of sprake is van verwarringsgevaar. Dat is het geval wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onder-

neming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van dit gevaar. Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument van de betrokken diensten worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument.

4.9. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat van verwarringsgevaar geen sprake is, omdat [X] met het aaneengeschreven teken Lunajob voldoende afstand heeft genomen van de merken van Luba. De totaalindruk die bij de gemiddelde consument achterblijft van het teken Lunajob is een andere dan de indruk die het merk LUBA wekt. De voorzieningenrechter houdt daarbij rekening met het feit dat het teken Lunajob enkel wordt gebruikt via het internet en daarmee meer betekenis toekomt aan de genoemde visuele verschillen. De voorzieningenrechter ziet zich in zijn voorlopig oordeel voorts gesteund door het feit dat Luba geen gevallen van verwarring bekend zijn voor zover dit het sinds 2001 gebruikte teken Luna Uitzendbureau betreft, welk teken meer gelijkenis met de merken van Luba vertoont dan het teken Lunajob.

4.10. Luba heeft de gestelde merkinbreuk niet enkel gegrond op 2.20 lid 1 sub b BVIE, maar ook op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Voor een geslaagd beroep op deze bepaling zal Luba moeten aantonen dat door het gebruik van het teken Lunajob ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Luba heeft dit enkel onderbouwd door te wijzen op het feit dat zij een grote bekendheid geniet binnen de uitzendbranche en de doelgroep. Gelet op het feit dat niet betwist is dat de website luba.nl de derde site in de uitzendbranche is wat het aantal bezoekers betreft, alsmede gelet op het grote aantal vestigingen in Nederland en de door Luba gestelde investeringen, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek met het merk LUBA bekend is. Voor toewijzing van de vorderingen op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE is dat echter niet voldoende. Ook als zou moeten worden aangenomen dat [X] heeft gekeken naar het merk LUBA, is de voorzieningenrechter niet gebleken dat hij daarvan voordeel heeft genoten en al helemaal niet dat dit ongerechtvaardigd was. Ook vermag de voorzieningenrechter zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom met het teken Lunajob voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan

aan het onderscheidend vermogen van het merk LUBA. In dit verband wijst de voorzieningenrechter bijvoorbeeld op de genoemde afwezigheid van verwarringsgevaar.

#### **Handelsnaam**

4.11. Ingevolge art. 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Op grond van art. 5a Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding bevat die van een merk slechts in geringe mate afwijkt voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waar te duchten is.

4.12. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het ontbreken van verwarringsgevaar tussen het woordmerk LUBA en het woord/beeldmerk Luba Uitzend Buro enerzijds en het teken Lunajob anderzijds, heeft te gelden dat bij het publiek evenmin verwarring is te duchten tussen de genoemde merkenrechten en de handelsnamen Luba Uitzend Buro BV en Luba Uitzenddiensten BV enerzijds en de handelsnaam Lubajob anderzijds. [X] heeft met de handelsnaam Lunajob voldoende afstand genomen van de merkenrechten en de handelsnamen van Luba. De vorderingen van Luba dienen daarom ook in zoverre te worden afgewezen.

4.13. Nu partijen over en weer in het gelijk worden gesteld, zal de voorzieningenrechter de kosten compenseren in die zin dat ieder de eigen kosten draagt.

4.14. De voorzieningenrechter zal de termijn ex art. 10190i RV bepalen op zes maanden.

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

De voorzieningenrechter

- beveelt [X] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik van het teken Luna (Uitzendbureau) te staken en gestaakt te houden;
- veroordeelt [X] tot betaling van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van elk van de hiervoor genoemde bevelen en voor iedere dag of dagdeel dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van €50.000,00;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- compenseert de kosten in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen;
- bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien Luba niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts [X] een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2008.

---