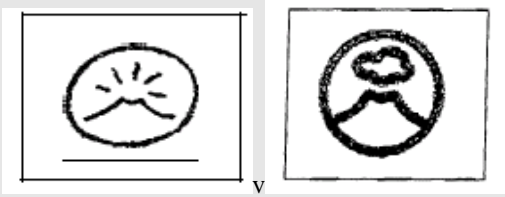


Rb Amsterdam, 18 maart 2010, Lava v Volcano



MERKENRECHT

Inbreuk beeld- en woordmerk Lava

- [Met Lava c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat het logo van Volcano \(afbeelding 2\) en de hantering van de aanduiding 'Lavalab' inbreuk maken op \(respectievelijk\) het beeldmerk van Lava c.s. en het woordmerk Lava, op grond van artikel 2:20 lid 1 onder b BVIE.](#)

Voor wat betreft het beeldmerk heeft Lava c.s. terecht gewezen op de grote mate van overeenstemming tussen beide afbeeldingen, met name op de volgende punten:

- de grafische weergave van een vulkaan door één vloeiende lijn;
- het gebruik van een simplistisch grafisch element boven de vulkaan als verwijzing dat het een actieve vulkaan betreft;
- het gebruik van de oranje kleur;
- een ronde, althans ovale vorm, waarin de (actieve) vulkaan besloten ligt.

Ook de benaming Lavalab stemt overeen met het woordmerk Lava. De toevoeging van het beschrijvende woord lab, dat over het algemeen zal worden opgevat als 'laboratorium' is daarbij van ondergeschikte betekenis. Volcano heeft, behalve met het argument dat geen sprake zou zijn van soortgelijke diensten, dat zoals onder 4.4. overwogen hier niet opgaat, niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat door het gebruik van deze tekens verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Geen begripsmatige overeenstemming Lava en Volcano

- [Voorop staat dat 'lava' en 'volcano' \(het engelse woord voor vulkaan\) niet dezelfde betekenis hebben. De enkele omstandigheid dat er een relatie bestaat tussen lava en een \(actieve\) vulkaan, is onvoldoende om begripsmatige overeenstemming aan te nemen](#)

Met betrekking tot de aanspraken op grond van de merkrechten van Lava c.s. wordt het volgende overwogen. Niet in geschil is dat geen sprake is van auditieve of visuele gelijkheid tussen de termen 'lava' en 'volcano'. Ook de op de website van Volcano afgebeelde plaatjes lijken in het geheel niet op afbeeldingen van het beeldmerk van Lava. Volgens Lava is echter toch sprake van inbreuk, vanwege de begripsmatige overeenstemming tussen beide namen en door de overname van het 'concept' van een actieve vulkaan als illustratie voor creatieve uitbarstingen in de reclamebranche.

4.9. Voorop staat dat 'lava' en 'volcano' (het engelse woord voor vulkaan) niet dezelfde betekenis hebben. De enkele omstandigheid dat er een relatie bestaat tussen lava en een (actieve) vulkaan, is onvoldoende om begripsmatige overeenstemming aan te nemen. Voor zover sprake zou zijn van enige begripsmatige associatie, weegt deze niet op tegen de sterke auditieve (woordmerk) en visuele (beeldmerk) verschillen tussen de merken van Lava c.s. en de aanduidingen van Volcano, zoals Volcano terecht heeft aangevoerd. Zowel de plaatjes (foto's) van een uitbarstende vulkaan op de website van Volcano, als wijze waarop Volcano haar naam afbeeldt, hebben een geheel andere totaalindruk dan het beeldmerk van Lava c.s. De benamingen en aanduidingen zijn dermate verschillend dat voorts niet aannemelijk is dat door het hanteren daarvan verwarring kan ontstaan bij het publiek. De e-mails die Lava c.s. in het geding heeft gebracht om aan te tonen dat dit wel het geval is en dat in het verleden zelfs al daadwerkelijk verwarring is ontstaan, ondersteunen deze stelling voor wat betreft dit geschilpunt vooralsnog niet. Deze e-mails dateren immers uit 2009 en zien met name op het gebruik van het vulkaanlogo en de benaming 'lavalab' - dat thans niet langer aan de orde is - en niet op de aanduiding 'Volcano'. Daarnaast is van belang dat Volcano al tien jaar onder deze naam opereert, zonder dat dit, naar Volcano onweersproken heeft gesteld, ooit eerder tot problemen heeft geleid en, sterker nog, zonder dat Lava - totdat Volcano de term lavalab ging hanteren - zelfs maar van het bestaan van Volcano af wist, zoals zij ter zitting heeft verklaard. Het volgen van het standpunt van Lava c.s. zou er bovendien toe leiden dat Volcano geen enkele afbeelding van een actieve vulkaan meel' zou mogen gebruiken en/of niet meer naar de vulkaan als metafoor voor 'creatieve uitbarstingen' zou mogen verwijzen. Een dergelijke monopolisering van 'het vulkaan concept' gaat echter veel te ver en gaat de bescherming van de merken van Lava c.s. te buiten. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE biedt dan ook in dit geval geen grond om Volcano het gebruik van deze naam en van afbeeldingen van actieve vulkanen te verbieden.

HANDELSNAAMRECHT

Geen verwarringsgevaar handelsnamen Lava en Volcano

- [Ook op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet kan de vordering van Lava c.s. niet worden toegewezen. Ook hiervoor geldt immers dat alleen sprake zou zijn van een inbreuk op de rechten van Lava c.s. indien door het hanteren van de naam Volcano bij het publiek verwarring te duchten valt.](#)

Vindplaatsen:

Rb Amsterdam, 18 maart 2010
(M.Y.C. Poelmann)
RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter
zaaknummer / rolnummer: 450907 / KG ZA 10-286
Vonnis in kort geding van 18 maart 2010
in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAVA B.V., gevestigd te Amsterdam.
2. [...] wonende te Amsterdam,
eisers bij dagvaarding van 19 februari 2010,
advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VOLCANO ADVERTISING B.V., gevestigd te Moerdijk, gedaagde,
advocaat mr. M.S. Neervoort te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 2 maart 2010 hebben eisers, verder gezamenlijk ook Lava c.s., gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder Volcano, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

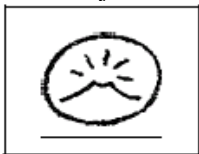
aan de zijde van Lava c.s.: [...], eiser sub 2, (tevens statutair directeur van eiseres sub 1), met mr. De Boer en diens kantoorgenoot mr. A.M.E. Voerman;

aan de zijde van Volcano: eigenaar-directeuren van Volcano, met mr. M.S. Neervoort, advocaat te Amsterdam.

2. De feiten

2.1. Eiseres sub 1 (verder Lava) is een grafisch ontwerp- en reclamebureau, gevestigd te Amsterdam, dat is opgericht door Wolbers, Lava heeft een website www.lava.nl. Lava heeft haar handelsnaam in 1997 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

2.2. Op naam van [...] staan bij het Benelux Merkenbureau geregistreerd het woordmerk LAVA (depotdatum 4 september 1991) en het volgende beeldmerk (depotdatum: 12 juni 1996):



(afbeelding 1)

De merken zijn geregistreerd voor onder meer vormgeving, advertentiebemiddeling en reclame (klassen 16, 35 en 42). Wolbers heeft aan Lava een exclusieve licentie gegeven voor het gebruik van deze merken. Op de homepage van de website van Lava staat een afbeelding van het beeldmerk.

2.3. Over Lava en haar ontwerpen is in 2004 een boek uitgebracht met de naam "97 years Lava". Lava heeft voor haar ontwerpen diverse onderscheidingen gekregen.

2.4. Volcano is een communicatie- en reclameadviesbureau, gevestigd in Breda.

De rechtspersoon is opgericht op 16 oktober 2003. De onderneming met de naam Volcano bestaat sinds 1 juli

2000. Volcano heeft een website www.volcanoadvertising.com. Op de homepage van die website staat een afbeelding van een actieve vulkaan en de slogan "Prikkelen, inspireren, uitbarsten!"

2.5. Volcano hanteerde ook een logo met een gestileerde afbeelding van een actieve vulkaan:



(afbeelding 2)

Volcano heeft in de zomer van 2009 haar diensten aangeboden onder de naam 'Lavalab', een weblog om klanten op de hoogte te houden van berichten uit de branche.

2.6. Volcano geeft een eigen magazine uit, genaamd 'Eruptie'.

2.7. Bij brief van 5 november 2009 heeft (de raadsvrouw van) Lava c.s. Volcano gesommeerd om niet langer gebruikte maken van de namen Volcano en Lavalab, en om het gebruik van het logo van een uitbarstend vulkaantje te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil

3.1. Lava c.s. vordert - samengevat - om Volcano te veroordelen om binnen acht dagen na de betekening van het vonnis iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Lava c.s. en het onrechtmatig handelen jegens haar, alsmede ieder gebruik in de Benelux, althans in Nederland, van de inbreukmakende tekens te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van dwangsommen, met veroordeling van Volcano in de volledige proceskosten en met bepaling van de termijn ingevolge artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op zes maanden.

3.2. Lava c.s. heeft haar vorderingen, samengevat, als volgt toegelicht.

Volcano maakt inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Lava c.s. In de eerste plaats door het, in navolging van Lava, hanteren van het beeldmerk met een stilistisch weergegeven vulkaantje en het hanteren van de benaming 'Lavalab', en daarnaast door het gebruik van de naam Volcano en het hele concept van de actieve vulkaan. De Lava merken zijn uniek in de branche, hebben een groot onderscheidend vermogen en dus een ruime beschermingsomvang. De diensten van beide partijen zijn identiek, namelijk grafisch ontwerpen en reclame maken. Er is dan ook sprake van direct en indirect verwarringsgevaar. Niet alleen het gebruik van het logo en de term 'Lava', maar ook de naam Volcano dient te worden gestaakt, aangezien deze naam begripsmatig overeenstemt met het beschermde merk en de handelsnaam Lava. Bij het zien van de naam Volcano en de foto's van uitbarstende vulkanen kunnen mensen menen met Lava, of met een zusteronderneming van Lava van doen te hebben. Er is ook al sprake geweest van daadwerkelijke verwarring. Dat blijkt uit recente e-mails van design bureaus waar Lava mee samenwerkt. Ook is sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan de reputatie

van Lava door Volcano. Aan dit onrechtmatig handelen moet zo spoedig mogelijk een einde komen.

3.3. Volcano voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader wordt ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, nu Volcano haar diensten mede aanbiedt in het arrondissement Amsterdam, via onder meer haar landelijke website www.volcano.nl.

4.2. Anders dan Volcano heeft betoogd, heeft Lava c.s. een voldoende spoedeisend belang bij haar vorderingen. Als sprake is van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, heeft de rechthebbende er immers belang bij dat daaraan zo snel mogelijk een einde komt, omdat per dag dat de inbreuk voortduurt, de schade kan oplopen.

4.3. Volcano heeft verder aangevoerd dat zij, overeenkomstig eerdere toezeggingen, het door haar gehanteerde logo met het gestileerde vulkaantje (afbeelding 2) inmiddels van haar website heeft verwijderd en verwijderd zal houden en de benaming lavalab niet langer gebruikt, zodat Lava c.s. hoe dan ook geen belang (meer) heeft bij haar vordering met betrekking tot deze tekens. Lava c.s. heeft betwist dat Volcano voorafgaand aan de zitting al onvoorwaardelijk heeft toegezegd het gebruik van het logo en de aanduiding 'Lavalab' gestaakt te zullen houden. Daarnaast heeft Volcano erkend dat het vulkaanlogo nog voorkomt op haar briefpapier en heeft zij weliswaar toegezegd dit logo en de term lavalab niet langer te zullen gebruiken, maar uitdrukkelijk niet erkend daarmee inbreuk te hebben gemaakt op de rechten van Lava. In deze context heeft Lava ook voor wat betreft deze aanduidingen voldoende belang bij de gevraagde voorziening.

4.4. Anders dan Volcano heeft aangevoerd, wordt als uitgangspunt genomen dat de diensten die partijen leveren, voor zover niet identiek, in elk geval als soortgelijk moeten worden beschouwd in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Beide partijen houden zich immers bezig met ontwerpen van huisstijlen, advertentiecampagnes, marketingconcepten en creatieve strategieën ten behoeve van hun klanten.

4.5. Niet is gesteld of gebleken dat Lava als een 'bekend merk' moet worden aangemerkt, zodat artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, hier niet aan de orde is.

4.6. Met Lava c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat het logo van Volcano (afbeelding 2) en de hantering van de aanduiding 'Lavalab' inbreuk maken op (respectievelijk) het beeldmerk van Lava c.s. en het woordmerk Lava, op grond van artikel 2:20 lid 1 onder b BVIE. Voor wat betreft het beeldmerk heeft Lava c.s. terecht gewezen op de grote mate van overeenstemming tussen beide afbeeldingen, met name op de volgende punten:

- de grafische weergave van een vulkaan door één vloeiende lijn;

- het gebruik van een simplistisch grafisch element boven de vulkaan als verwijzing dat het een actieve vulkaan betreft;

- het gebruik van de oranje kleur;

- een ronde, althans ovale vorm, waarin de (actieve) vulkaan besloten ligt.

Ook de benaming Lavalab stemt overeen met het woordmerk Lava. De toevoeging van het beschrijvende woord lab, dat over het algemeen zal worden opgevat als 'laboratorium' is daarbij van ondergeschikte betekenis. Volcano heeft, behalve met het argument dat geen sprake zou zijn van soortgelijke diensten, dat zoals onder 4.4. overwogen hier niet opgaat, niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat door het gebruik van deze tekens verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Een veroordeling van Volcano om het gebruik van deze aanduidingen te staken en gestaakt te houden, ook op het briefpapier en de visitekaartjes, is dan ook geboden. Een termijn van twee maanden, met name voor het ontwerpen en bestellen van nieuw briefpapier en dergelijke) en na te melden dwangsommen, worden daarbij redelijk geacht.

4.7. De belangrijkste vraag die partijen (nog) verdeeld houdt is of Volcano met het hanteren van die naam en door het plaatsen van (overige) afbeeldingen (niet zijnde het logo op afbeelding 2), zoals de foto's die daarop te zien zijn, van een actieve vulkaan op haar website en elders, inbreuk maakt op de rechten van Lava c.s.

4.8. Met betrekking tot de aanspraken op grond van de merkrechten van Lava c.s. wordt het volgende overwogen. Niet in geschil is dat geen sprake is van auditieve of visuele gelijkens tussen de termen 'lava' en 'volcano'. Ook de op de website van Volcano afgebeelde plaatjes lijken in het geheel niet op afbeeldingen van het beeldmerk van Lava. Volgens Lava is echter toch sprake van inbreuk, vanwege de begripsmatige overeenstemming tussen beide namen en door de overname van het 'concept' van een actieve vulkaan als illustratie voor creatieve uitbarstingen in de reclamebranche.

4.9. Voorop staat dat 'lava' en 'volcano' (het engelse woord voor vulkaan) niet dezelfde betekenis hebben. De enkele omstandigheid dat er een relatie bestaat tussen lava en een (actieve) vulkaan, is onvoldoende om begripsmatige overeenstemming aan te nemen. Voor zover sprake zou zijn van enige begripsmatige associatie, weegt deze niet op tegen de sterke auditieve (woordmerk) en visuele (beeldmerk) verschillen tussen de merken van Lava c.s. en de aanduidingen van Volcano, zoals Volcano terecht heeft aangevoerd. Zowel de plaatjes (foto's) van een uitbarstende vulkaan op de website van Volcano, als wijze waarop Volcano haar naam afbeeldt, hebben een geheel andere totaalindruk dan het beeldmerk van Lava c.s. De benamingen en aanduidingen zijn dermate verschillend dat voorts niet aannemelijk is dat door het hanteren daarvan verwarring kan ontstaan bij het publiek. De e-mails die Lava c.s. in het geding heeft gebracht om aan te tonen dat dit wel het geval is en dat in het verleden zelfs al daadwerkelijk verwarring is ontstaan, ondersteunen deze stelling voor wat betreft dit geschilpunt vooral nog

niet. Deze e-mails dateren immers uit 2009 en zien met name op het gebruik van het vulkaanlogo en de benaming 'lavalab' - dat thans niet langer aan de orde is - en niet op de aanduiding 'Volcano'. Daarnaast is van belang dat Volcano al tien jaar onder deze naam opereert, zonder dat dit, naar Volcano onweersproken heeft gesteld, ooit eerder tot problemen heeft geleid en, sterker nog, zonder dat Lava - totdat Volcano de term lavalab ging hanteren - zelfs maar van het bestaan van Volcano af wist, zoals zij ter zitting heeft verklaard. Het volgen van het standpunt van Lava c.s. zou er bovendien toe leiden dat Volcano geen enkele afbeelding van een actieve vulkaan meel' zou mogen gebruiken en/of niet meer naar de vulkaan als metafoor voor 'creatieve uitbarstingen' zou mogen verwijzen. Een dergelijke monopolisering van 'het vulkaan concept' gaat echter veel te ver en gaat de bescherming van de merken van Lava c.s. te buiten. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE biedt dan ook in dit geval geen grond om Volcano het gebruik van deze naam en van afbeeldingen van actieve vulkanen te verbieden.

4.10. Lava c.s. heeft voorts haar stelling dat Volcano door het gebruik van die (handelsnaam en de hantering van het 'vulkaanconcept' ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan de reputatie van Lava, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Lava, niet aannemelijk gemaakt.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat Volcano zou parasiteren op de inspanningen en investeringen van Lava c.s. en zou meeliften op haar succes, Lava c.s. heeft haar stellingen op dit punt niet met enig bewijs onderbouwd. Artikel 2:20 lid 1 onder d biedt dus ook geen basis voor toewijzing van de vorderingen van Lava c.s.

4.11. Ook op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet kan de vordering van Lava c.s. niet worden toegewezen. Ook hiervoor geldt immers dat alleen sprake zou zijn van een inbreuk op de rechten van Lava c.s. indien door het hanteren van de naam Volcano bij het publiek verwarring te duchten valt. Dat dit het geval is, is voorshands, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder 4.9, niet aannemelijk geworden.

4.12. Voor de stelling van Lava c.s. dat Volcano zich schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging zijn voorshands evenmin aanknopingspunten te vinden.

Van het stelselmatig parasiteren op de inspanningen van Lava c.s. is, zoals hiervoor reeds overwogen, geen sprake.

4.13. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Lava c.s. met betrekking tot het hanteren van de naam 'Volcano' en het plaatsen van afbeeldingen van (een) actieve vulka(n)en niet toewijsbaar zijn.

4.14. Nu beide partijen op belangrijke punten in het (on-)gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, als na te melden.

4.15. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na de vonnisdatum, aangezien op dit punt geen verweer is gevoerd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Veroordeelt Volcano om, binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis, het gebruik van het vulkaanlogo als hiervoor afgebeeld (afbeelding 2) en van de aanduiding 'lavalab' op haar website te staken en gestaakt te houden, en om binnen twee maanden na de betekening van dit vonnis het gebruik van het vulkaanlogo en de aanduiding 'lavalab' op het briefpapier en ander (al dan niet) papieren materiaal zoals visitekaartjes, te staken en gestaakt te houden.

5.2. Bepaalt dat Volcano een aan Lava c.s. te betalen dwangsom verbeurt van €5.000,- voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het bepaalde onder 5.1 of een gedeelte daarvan, met een maximum van €50.000,-.

5.3. Bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na de datum van dit vonnis.

5.4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.5. Compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5.6. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2010.