

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/487275 / KG ZA 15-544

### Vonnis in kort geding van 16 juli 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**VOESTALPINE RAILPRO B.V.**,

gevestigd te Hilversum,

eiseres,

advocaat: mr. R. Klöters te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**RAILPROMO B.V.**,

gevestigd te Roermond,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**RAILPROMO PROJECT SERVICES B.V.**,

gevestigd te Roermond,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**RAILPROMO FLEET SERVICES B.V.**,

gevestigd te Roermond,

gedaagden,

advocaat: voorheen mr. M.W. Kok te Tegelen, thans mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Railpro genoemd worden, gedaagden zullen gezamenlijk in enkelvoud worden aangeduid als Railpromo c.s. en, waar nodig, afzonderlijk als respectievelijk Railpromo, Railpromo Project Services en Railpromo Fleet Services. Voor Railpro is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd en door mr. P.J. Fresacher, advocaat te Amsterdam. Railpromo c.s. wordt bijgestaan door de advocaat voornoemd en door mr. R. Latten, advocaat te Amsterdam.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 april 2015 waarbij Railpromo c.s. is opgeroepen te verschijnen ter zitting van 8 juni 2015;
- de brief van mr. Klöters van 29 april 2015 met de akte houdende overlegging van producties zijdens Railpro met producties 1 t/m 19;
- de fax van mr. Overdijk van 20 mei 2015 waarin wordt aangegeven dat mr. Latten en hij de zaak van mr. Kok hebben overgenomen, dat zij beiden op

- 
- 8 juni 2015 verhinderd zijn en daarom verzoeken, aan de hand van overgelegde verhinderdata, een nieuwe zittingsdatum vast te stellen; bij de fax zijn producties 1 t/m 4 overgelegd;
- de fax van mr. Klöters van 21 mei 2015 waarin hij bezwaar maakt tegen het bepalen van een nieuwe datum voor de mondelinge behandeling;
  - de reactie daarop van mr. Overdijk van gelijke datum;
  - de daarop nadere reactie van mr. Klöters, alsmede de reactie daar weer op van mr. Overdijk, nog steeds van 21 mei 2015;
  - de fax van mr. Klöters van 22 mei 2015 met opgave verhinderdata aan zijn zijde;
  - de op 22 mei 2015 telefonisch gedane mededeling van de kort geding griffie aan mr. Klöters dat de behandeling is bepaald op 23 juni 2015;
  - de fax van mr. Klöters van 22 mei 2015 dat 23 juni 2015 per abuis niet als verhinderdatum was opgegeven;
  - de fax van mr. Klöters van 27 mei 2015 waarin hij aangeeft dat na schoning van verhinderdata aan zijn zijde 11 juni 2015 alsnog beschikbaar is;
  - de e-mail van de kort geding griffie van 27 mei 2015 aan partijen dat de mondelinge behandeling is vastgesteld op 11 juni 2015 om 14.00 uur;
  - de bevestiging per e-mail van mr. Overdijk dat Railpromo c.s. vrijwillig op de nieuw bepaalde datum zal verschijnen;
  - de brief van mr. Overdijk van 4 juni 2015 waarbij een akte houdende overlegging van producties is overgelegd met producties 5 t/m 13;
  - de fax van mr. Overdijk van 10 juni 2015 waarbij een nadere proceskostenopgave- en specificatie is overgelegd;
  - de brief van mr. Klöters van 10 juni 2015 waarbij een akte houdende overlegging van producties is overgelegd met producties 20 t/m 25, waaronder een nadere proceskostenopgave- en specificatie;
  - de ter zitting gehanteerde pleitnotities van mrs. Klöters, Latten en Overdijk, in welke laatste als niet gepleit zijn doorgehaald de paragrafen 1 t/m 2.15., pagina 7 vanaf onderdeel b) en paragraaf 3.7.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. Railpro is een in 1995 opgericht bedrijf dat sinds 1996 onder de naam 'Railpro' toeleveringen verricht voor de railinfrastructuur. Het onderdeel 'Voest Alpine' is in 2002 aan de naam toegevoegd toen een groot deel van het bedrijf werd overgenomen door een dochteronderneming van het Oostenrijkse Voest Alpine AG. Tot 1996 maakte Railpro deel uit van de naamloze vennootschap Nederlandse Spoorwegen N.V.

2.2. Railpro ondersteunt als infralogistiek bedrijf spoorwegbeheerders en -aannemers bij de aanleg en het onderhoud van het spoor, zowel in Nederland als in omliggende landen. Daartoe beschikt Railpro over grote voorraden van voor de spoorbouw en het spooronderhoud essentieel materiaal zoals spoorstaven, ballast, dwarsliggers, wissels, seinen, overwegen, bovenleidingen, relais, veiligheidsapparatuur etc. Dit materiaal wordt door een externe vervoerder door middel van wagons van Railpro over het spoor naar de

plaats op het spoor gebracht waar de aanwezigheid ervan gewenst is. Een afbeelding van een wagon is hieronder opgenomen:



2.3. Railpro is houdster van de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk ook aan te duiden als: 'Railpro-merken'):

- het Benelux woordmerk RAILPRO, na een depot van 12 juli 2006 op 8 maart 2007 ingeschreven onder nummer 0818906 voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 9, 19, 37, 39 en 40;
- het Benelux woordmerk RAILPRO, na een depot van 8 september 2011 op 12 december 2011 ingeschreven onder nummer 0906812 voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 9, 12, 17, 19, 35, 37, 39, 40 en 42;
- het hierna weergegeven Benelux beeldmerk, na een depot van 8 september 2011 op 12 december 2011 ingeschreven onder nummer 0906318 voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 9, 12, 17, 19, 35, 37, 39 en 40:

The logo for Railpro, featuring the word 'railpro' in a stylized font. 'rail' is in blue and 'pro' is in red.

- het Gemeenschapswoordmerk RAILPRO, na een aanvraag van 2 augustus 2011 op 26 januari 2012 geregistreerd onder nummer 010169076 voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 35, 37, 39, 40 en 42;
- het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, na een aanvraag van 2 augustus 2011 op 26 januari 2012 geregistreerd onder nummer 010169183 voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 35, 37, 39, 40 en 42:

The logo for Railpro, featuring the word 'railpro' in a stylized font. 'rail' is in blue and 'pro' is in red.

---

2.4. De Railpro-merken zijn (zonder volledig te zijn) meer specifiek ingeschreven voor onder meer:

- klasse 6: (spoor)bouwmaterialen van metaal; spoorbruggen; spoorstaven; bevestigingsmaterialen; wissels; bovenleidingen; koperdraad; (dwer)seinpalen; draagconstructies; spanners; voelers; spanningsbogen; portalen; isolatoren; wagons; locomotieven; treinstellen; spoorbomen.
- klasse 9: treinmotoren; koppelingen en transmissieorganen; (elektrische) seinen; spoorbouwmachines en gereedschappen.
- klasse 12: rollend spoorwegmaterieel; onderdelen en overige essentiële componenten voor railvoertuigen; kunststofspoorbielzen.
- klasse 17: plastic voorwerpen met een kunstcoating.
- klasse 19: (spoor)bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de (spoor)bouw; asfalt, houten en betonnen spoorbielzen en dwarsliggers; funderingselementen.
- klasse 35: advisering inzake bedrijfsvoering en organisatie; commercieel-zakelijk projectmanagement op het gebied van de bouw, hoogoven-, spoorweg- en automobielsector.
- klasse 37: (spoor)bouw en ondersteunende diensten, onder andere op het gebied van planning en logistiek; reparaties en onderhoud van (spoor)bouw; installatiewerkzaamheden.
- klasse 39: transport, onder meer van (spoor)bouwmaterialen, verpakking, opslag en distributie van goederen, materialen en installaties; goederenstroombeheersing; logistieke planning; verhuur van railtransportmiddelen; organisatie van reizen.
- klasse 40: behandeling van materialen; technische advisering inzake hergebruik en recycling van afvalmateriaal en van (chemische) afvalstoffen en restmaterialen op milieutechnisch verantwoorde wijze, al dan niet ter preventie van schade aan het milieu;
- klasse 42: wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek, onder meer op het gebied van spoorwegen; (kwaliteits)management, waaronder kwaliteitsevaluatie, -analyse en -controle ten aanzien van het onderhoud en de reparatie van spoorwegen, ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; kwaliteitsborging.

2.5. Railpromo c.s. exploiteert drie ondernemingen die zich bezighouden met het aanbieden en organiseren van op maat gemaakte treinreizen voor besloten gezelschappen (zoals bedrijfsuitjes) in Nederland en Europa. Zo organiseert zij bijvoorbeeld een 'wintersporttrein' naar Oostenrijk, een 'Grill Express', een 'Dinertrein' en een reis naar het Oktoberfest in München. Railpromo c.s. beschikt over drie rijtuigen. Railpromo maakt sinds 27 mei 2013 voor haar diensten gebruik van het teken Railpromo. Railpromo Fleet Services en Railpromo Project Services dateren van respectievelijk juli 2014 en januari 2015. Railpromo is houdster van de domeinnaam [www.railpromo.nl](http://www.railpromo.nl)

2.6. Railpromo c.s. maakt voor haar diensten, naast het hierna onder 2.8. afgebeelde teken, ook gebruik van het volgende (hier op een rijtuig aangebracht) teken:



2.7. Railpromo c.s. biedt haar klanten de mogelijkheid om de Railpromo rijtuigen in de eigen huisstijl op te laten maken. De klant kan een groot deel van het buitenoppervlak van het rijtuig gebruiken voor haar eigen bedrukking.

2.8. Op 24 december 2014 heeft Railpromo een depot gedaan voor de verkrijging van het navolgende beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 12 (vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water), 39 (transport; verpakking en opslag van goederen, organisatie van reizen) en 41 (opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten):



Tegen dit depot, met depotnummer 1301808, heeft Railpro schriftelijk oppositie ingesteld bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

2.9. Railpro heeft Railpromo c.s. bij brief van haar raadsman van 24 februari 2015 gesommeerd het gebruik van het teken 'railpromo' te staken en gestaakt te houden omdat dit gebruik naar de mening van Railpro inbreuk maakt op haar merkrechten en handelsnaamrecht.

2.10. Bij e-mail van 26 februari 2015 heeft de directeur van Railpromo c.s. de raadsman van Railpro bericht geen aanleiding te zien op de eisen in te gaan.

### 3. Het geschil

3.1. Railpro vordert - samengevat - een verbod op inbreuk op de Railpro-merken en de handelsnaam Voest Alpine Railpro en/of Railpro en Railpromo c.s. voorts te gebieden Facebook en LinkedIn schriftelijk te verzoeken de profielen 'Railpromo' zodanig aan te passen dat niet langer sprake is van inbreuk op de merk- of handelsnaamrechten van Railpro. Daarnaast vordert zij nog Railpromo c.s. te gebieden het gebruik van de

---

domeinnaam [www.railpromo.nl](http://www.railpromo.nl) te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam-registratie op te heffen, alles op straffe van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van Railpromo c.s. in de kosten van de procedure te begroten op de voet van artikel 1019h Rv, en zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. Railpro legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het gebruik van de tekens 'Railpromo' in het kader van de exploitatie van het verrichten van diensten op en rond het spoorwegnet inbreuk maakt op de Railpro-merken in de zin van artikel 9 lid 1 onder a, b en c van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) resp. artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen – hierna: BVIE) en op de handelsnaamrechten van Railpro, althans handelt Railpromo c.s. onrechtmatig jegens haar, aldus nog steeds Railpro. Er bestaat volgens Railpro gevaar voor verwarring bij het publiek nu de gebruikte tekens in belangrijke mate overeenstemmen met haar merken en zij worden gebruikt voor soortgelijke waren of diensten: Railpro beroept zich met name op de in de waren- en dienstencategorieën opgenomen waren 'treinstellen' en 'wagons' en de diensten 'transport' en 'de organisatie van reizen'. Railpromo c.s. organiseert ook transport en reizen, aldus Railpro. Daarnaast heeft Railpromo c.s. met haar Benelux-depot laten blijken dat zij voornemens is het merk te gebruiken voor een bredere klasse van waren en diensten.

3.3. Railpromo c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

##### *bevoegdheid*

4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 in verbinding met artikel 103 GMVo en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet bevoegd van de vorderingen gebaseerd op de Gemeenschapsmerken kennis te nemen nu Railpromo c.s. in Nederland woonplaats heeft. Voor zover de vorderingen van Railpro zijn gebaseerd op Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het hof Den Haag<sup>1</sup> is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van EEX-Vo oud<sup>2</sup>, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Er is geen reden om aan te nemen dat dit met het van kracht worden van de herschikte EEX-Verordening<sup>3</sup> (hierna: EEX II-Vo) anders is geworden. Uitgaande van het oordeel van het hof is de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de gevorderde voorlopige voorziening voor zover deze is gegrond op de ingeroepen Beneluxmerkrechten gebaseerd op artikel 4 lid 1 EEX II-Vo jo. artikel 99 Rv, nu Railpromo c.s. gevestigd is in Nederland. In het midden kan blijven of de relatieve

<sup>1</sup> Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466, H&M v. G-Star, r.o. 34

<sup>2</sup> Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

<sup>3</sup> Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

---

bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de voorzieningenrechter relatief bevoegd is omdat de gestelde inbreuk ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. De overige vorderingen zijn daaraan verknocht te achten zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat, welke bevoegdheid overigens ook niet is bestreden.

*spoedeisend belang*

4.2. Behoudens ten aanzien van hetgeen hierna in r.o. 4.6. nog zal worden overwogen, bestaat spoedeisend belang bij de door Railpro ingestelde vorderingen nu dit voortvloeit uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk.

*merkinbreuk?*

*a-grond*

4.3. De door Railpromo c.s. gebruikte tekens zijn naar voorlopig oordeel niet gelijk aan de door Railpro ingeroepen woord- en beeldmerken. De tekens bevatten ten opzichte van de woordbestanddelen van de ingeroepen merken de twee extra letters 'm' en 'o', die in het teken samen een complete derde lettergreep vormen. De voorzieningenrechter acht deze verschillen tussen het teken en de Railpro-merken voorshands ook niet zodanig onbeduidend dat het aan de aandacht van het in aanmerking komende publiek zal (kunnen) ontsnappen. Dit geldt temeer voor de vergelijking tussen de tekens, wanneer die gebruikt wordt op de in 2.6. en 2.8. bedoelde wijze, en de ingeroepen beeldmerken nu daarbij visuele verschillen pregnanter een rol spelen. Bovendien worden, zoals hierna nog uitgebreider wordt overwogen, de tekens niet gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de Railpro-merken zijn ingeschreven. Op grond van dit alles is er geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE / artikel 9 lid 1 sub a GMVo, zodat de vordering op die grondslag reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt.

*b-grond*

4.4. Van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE / artikel 9 lid 1 sub b GMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling daarvan moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van

---

verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

4.5. Railpromo c.s. ontkent niet dat er sprake is van enige mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de Railpro-merken en de tekens zoals gebruikt, hoewel zij er terecht op wijst dat er ook verschillen zijn zoals de twee extra letters ‘m’ en ‘o’ die samen een extra lettergreep vormen en in ieder geval in auditief opzicht (de klemtoom ligt anders; **railpro** vs. rail**promo**) niet gelijk zijn. Van visuele gelijkheid is te minder sprake voor zover het gaat om een vergelijking tussen de ingeroepen beeldmerken en de tekens waar die worden gebruikt op de in 2.6. en 2.8. bedoelde wijze. Het naar voorlopig oordeel belangrijkste argument dat Railpromo c.s. in het kader van de overeenstemmingsvraag aanvoert is dat de merken en tekens in begripsmatige zin niet overeenstemmen. Het dominante - maar beschrijvende bestanddeel ‘rail’ in merken en tekens betekent spoor. Het bestanddeel ‘pro’ in de merken zal bij het in aanmerking komende publiek, daarover verschillen partijen onderling niet werkelijk van mening, worden begrepen als ‘voor’ (in de zin van : voor het spoor) of ‘professional’. Het bestanddeel ‘promo’ in de door Railpromo c.s. gebruikte tekens zal echter worden begrepen als ‘promotie’, zodat van begripsmatige overeenstemming tussen merken en tekens voorshands niet is uit te gaan. Wat de onderscheidendheid van de Railpro-merken betreft, geldt dat niet is weersproken dat deze door inburgering in elk geval enige mate van onderscheidende kracht hebben gekregen. Daarbij dient dan wel in beschouwing te worden genomen dat, zoals ter zitting duidelijk is geworden, de afzet van de railinfra-producten plaatsvindt via een kleine kring van specialisten in de spooraanmerij, wel geteld vier (of vijf – als Prorail als klant wordt meegeteld). De inburgering zal vooral daar doel hebben getroffen. Het onderscheidend vermogen wordt echter voorshands als gering aangemerkt. De mate van overeenstemming tussen merken en tekens wordt gezien het voorgaande eveneens gering geacht.

4.6. Er is bovendien geen relevante, althans slechts zeer geringe soortgelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor de Railpro-merken zijn ingeschreven en de tekens zoals gebruikt. Railpromo c.s. gebruikt de tekens voor het aanbieden van georganiseerde treinreizen voor besloten gezelschappen. De Railpro-merken zijn nagenoeg geheel ingeschreven voor – kort gezegd – typische spoorinfra-producten zoals dwarsliggers, bovenleidingen, spoorstaven, spoorbielzen etc. Van dezelfde of soortgelijke waren of diensten is in zoverre in het geheel geen sprake. Railpro heeft zich echter in het bijzonder beroepen op de waren ‘treinstellen’ en ‘wagons’ en de diensten ‘transport’ en ‘de organisatie van reizen’. Railpromo c.s. verhandelt echter geen treinstellen of wagons. Voor zover Railpro bedoelt te stellen dat de diensten die Railpromo c.s. verricht aangemerkt moeten worden als de verhuur van treinstellen of wagons, hetgeen Railpromo c.s. bestrijdt, dan is die dienst in ieder geval niet soortgelijk aan de waar treinstellen/wagons, zodat ook dit argument van Railpro niet opgaat. Wat de diensten ‘transport’ en ‘de organisatie van reizen’ betreft, heeft Railpromo c.s. onweersproken aangevoerd dat Railpro haar merken de afgelopen vijf jaar respectievelijk sinds de depotdatum niet heeft gebruikt ter onderscheiding van personenvervoer en/of de organisatie van (besloten gezelschaps)reizen, terwijl Railpro ook niet heeft aangegeven die merken daarvoor in de toekomst te willen gebruiken. Nog daargelaten dat de merken wat deze diensten betreft bloot staan althans kunnen komen te staan aan verval wegens non-usus, is niet gesteld en valt ook niet in te zien dat Railpro in dit geding een spoedeisend belang heeft zich tegen de door Railpromo c.s. gebruikte tekens in verband met de door haar geleverde diensten te verzetten. Dat het door

---

Railpromo gedane depot (vgl. 2.8.) breder is dan de organisatie van treinreizen – ter zitting is gebleken dat Railpro's zorg met name ziet op eventueel in de toekomst door Railpromo c.s. te verrichten goederenvervoer – ligt in dit geding niet ter beoordeling voor nu de relevante toets hier is voor welke diensten de tekens op dit moment worden gebruikt. Dit punt leent zich bij uitstek voor de reeds in gang gezette oppositieprocedure.

4.7. De hiervoor besproken omstandigheden afwegend, kan naar voorlopig oordeel niet worden gezegd dat er bij het in aanmerking komende publiek van de waren en diensten waarvoor de Railpro-merken zijn ingeschreven, i.e. de spooraanname, van wie meer oplettendheid mag worden verwacht, sprake is van reëel verwarringsgevaar.

*c-grond*

4.8. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE / artikel 9 lid 1 sub c GMVo is onder meer vereist dat het om een bekend merk gaat. Dat de Railpro-merken bekende merken zouden zijn is door Railpromo c.s. (ook voor railinfra-producten) bestreden, terwijl Railpro dit, bijvoorbeeld door het overleggen van gegevens waaruit dit zou kunnen blijken, zoals een marktonderzoek, onvoldoende heeft onderbouwd. Gelet op een en ander is in dit geding van de bekendheid niet uit te gaan. Reeds daarop strandt het beroep.

*handelsnaamrecht*

4.9. Zoals hiervoor in het kader van het beroep op de Railpro-merken besproken zijn de diensten die Railpromo c.s. aanbiedt (georganiseerd personenvervoer) een geheel andere tak van sport dan de afzetmarkt van de railinfra-producten en goederenvervoer waarvoor de merken zijn ingeschreven. Vertaald naar het handelsnaamrecht betekent dit dat de aard van de beide ondernemingen dusdanig verschillend is dat er bij het relevante publiek geen verwarring als bedoeld in de Handelsnaamwet is te duchten, zodat het beroep op het handelsnaamrecht reeds hierop strandt.

*onrechtmatige daad*

4.10. Aan haar beroep op onrechtmatige daad heeft Railpro geen andere feiten ten grondslag gelegd dan aan haar beroep op de merkrechten. In aanmerking nemend dat inbreuk op het merkrecht als een species geldt van het algemene leerstuk onrechtmatige daad, is er geen ruimte om over de onrechtmatige daad-vordering anders te oordelen dan over de gestelde merkinbreuk.

*slotsom*

4.11. De slotsom is dat de vorderingen van Railpro worden afgewezen. Railpro wordt verwezen in de kosten van dit geding. Railpromo c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten overgelegd ten bedrage van, zo heeft Railpromo c.s. ter zitting becijferd, in totaal €31.278,39 exclusief BTW. Railpro maakt hiertegen bezwaar, aanvoerend dat die kosten niet redelijk en evenredig zijn, waarover als volgt wordt overwogen. Terecht heeft Railpro erop gewezen dat een deel van de kosten onnodig zijn gemaakt omdat Railpromo c.s. aanvankelijk werd bijgestaan door een andere advocaat, terwijl eerst in een laat stadium de

---

behandeling van de zaak is overgenomen door de thans optredende advocaten. Dit deel begroot Railpro op een (niet weersproken) bedrag van €3.166,64, welk bedrag op het totaal begrote bedrag in mindering zal worden gebracht zodat een bedrag van €28.111,75 wordt toegewezen. Het niet-IE-deel wordt op nihil geschat.

4.12. Nu zulks niet is gevorderd, zal de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Voor een ambtshalve toepassing op de voet van artikel 258 Rv bestaat geen aanleiding.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Railpro in de kosten van het geding, aan de zijde van Railpromo c.s. tot op heden begroot op €28.111,75.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 16 juli 2015.