

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/533750 / HA ZA 17-600 en C/09/537610 / HA ZA 17-857

Vonnis van 28 maart 2018

in de zaak met zaaknummer C/09/533750 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COSANTA B.V.

gevestigd te Delft,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. J.R. Cleuver te Den Haag,

tegen

1. de vennootschap onder firma

C [REDACTED]

gevestigd te [REDACTED],

2. [REDACTED] R [REDACTED]

wonende te [REDACTED],

3. [REDACTED] B [REDACTED]

wonende te [REDACTED], gemeente [REDACTED],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat: mr. J. Becker en J. Lubbers

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna "Cosanta" worden genoemd.

Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen hierna gezamenlijk "[REDACTED] c.s." worden genoemd. Afzonderlijk van elkaar zullen zij "[REDACTED]", "[REDACTED] R [REDACTED]" en "[REDACTED]" worden genoemd.

en in de zaak met zaaknummer C/09/537610 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COSANTA B.V.,

gevestigd te Delft,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. J.R. Cleuver te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CHEMRADE B.V.,
gevestigd te Nijmegen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. J. Becker en J. Lubbers

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna "Cosanta" worden genoemd.
Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, zal hierna "Chemrade" worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure in de zaak met zaaknummer C/09/533750 blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 14
- de nadere akte met producties 15 t/m 23b van de zijde van Cosanta
- de conclusie van antwoord tevens van eis in reconventie met producties 1 t/m 30
- de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte van eisvermindering in conventie met producties 24 t/m 63
- de akte overlegging aanvullende producties 31 tot en met 34 van C[REDACTED] c.s.
- het comparatievonnis van 16 augustus 2017
- de akte overlegging aanvullende productie 35 van C[REDACTED] c.s.
- de aanvullende productie 64 van Cosanta
- de aanvullende productie 36 van C[REDACTED] c.s.
- het proces-verbaal van de zitting van 7 februari 2018
- de faxbrief van 6 maart 2018 van de zijde van Cosanta naar aanleiding van het proces-verbaal van de zitting van 7 februari 2018
- de per e-mail verzonden brief d.d. 6 maart 2018 van de zijde van C[REDACTED] c.s. en Chemrade naar aanleiding van het proces-verbaal van de zitting van 7 februari 2018.

1.2. Het verloop van de procedure in de zaak met zaaknummer C/09/537610 blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 13
- de brief van mr. Cleuver van 4 augustus 2017 met het verzoek tot rolvoeging van de zaak met nummer C/09/537610 met de zaak met zaaknummer C/09/533750
- de nadere akte met producties 14 t/m 23b van Cosanta
- de conclusie van antwoord tevens van eis in reconventie met producties 1 t/m 30
- de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte van eisvermindering in conventie met producties 24 t/m 63
- de akte overlegging aanvullende producties 31 tot en met 34 van Chemrade
- het comparatievonnis van 22 november 2017
- de akte overlegging aanvullende productie 35 van Chemrade
- de aanvullende productie 64 van Cosanta
- de aanvullende productie 36 van Chemrade
- het proces-verbaal van de zitting van 7 februari 2018
- de faxbrief van 6 maart 2018 van de zijde van Cosanta naar aanleiding van het proces-verbaal van de zitting van 7 februari 2018
- de per e-mail verzonden brief d.d. 6 maart 2018 van de zijde van C[REDACTED] c.s. en Chemrade naar aanleiding van het proces-verbaal van de zitting van 7 februari 2018.

1.3. Ter comparitie is in beide zaken met instemming van partijen bepaald dat hetgeen zij ter zitting stelden en aanvoerden, geacht wordt in beide zaken te zijn gesteld en aangevoerd, en zowel in conventie als in reconventie.

1.4. Ten slotte is in beide zaken vonnis bepaald.

2. De feiten

in de zaken met zaaknummers C/09/533750 en C/09/537610

2.1. Cosanta houdt zich blijkens haar inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel bezig met het geven van advies op het gebied van gevaarlijke stoffen. Daartoe levert Cosanta onder meer een softwareapplicatie onder de merknaam STOFFENMANAGER (hierna: de applicatie Stoffenmanager). Daarnaast exploiteert Cosanta de door haar ontwikkelde “Implementatieladder STOFFENMANAGER” en ondersteunt zij bedrijven op het gebied van het beoordelen van blootstelling en het beheersen van risico's, zoals door het opzetten en uitvoeren van metingen, het inzetten van biologische monitoring, het adviseren op het gebied van REACH en nanotechnologie, de implementatie van beheersmaatregelen, het uitvoeren van een quick-scan stoffenbeleid, coaching, detachering, training, workshops, (netwerk)bijeenkomsten en intervisie. Cosanta biedt voorts technische ondersteuning voor het gebruik van de applicatie Stoffenmanager in de vorm van een digitale helpdesk.

2.2. Cosanta biedt de applicatie Stoffenmanager aan door middel van haar website www.stoffenmanager.nl. Op deze website wordt de applicatie Stoffenmanager als volgt omschreven:

“Wat is Stoffenmanager®?”

Stoffenmanager® helpt organisaties bij een duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleid als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen. Stoffenmanager® is een online tool om de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en de blootstelling daaraan te beoordelen en te beheersen. Met Stoffenmanager® verloopt de communicatie over gevaarlijke stoffen tussen managers, werknemers en externe stakeholders efficiënt en duidelijk.”

De applicatie Stoffenmanager voldoet aan de normstelling die voortvloeit uit de “Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen” van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Europese verordening inzake de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen¹.

2.3. De eerste versie van de applicatie Stoffenmanager is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontwikkeld door TNO, Arbo Unie en de Beco Groep en werd bij wijze van gratis open source software in oktober 2003 aan het publiek beschikbaar gesteld. De laatste open source versie van de applicatie Stoffenmanager, versie 4.5.8, is ter beschikking gesteld in december 2011. Sinds 2015 is de applicatie Stoffenmanager een commercieel product dat niet meer op basis van open source

¹ Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EEG en 2000/21/EG van de Commissie.

software draait. Ten tijde van dagvaarding was versie 7 de meest recente versie van de applicatie Stoffenmanager.

2.4. De applicatie Stoffenmanager wordt door Cosanta in twee versies beschikbaar gesteld, 'Stoffenmanager Premium' (tegen vergoeding) en 'Stoffenmanager Basic' (kosteloze versie, met minder functionaliteiten). De applicatie Stoffenmanager is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Duits, Fins, Pools en Zweeds. Daarnaast biedt Cosanta sinds 2011 de applicatie Stoffenmanager Nano aan, om het werken met nanodeeltjes en nanodeeltjes houdende producten via risicoprioritering in kaart te brengen.

2.5. Van de software van de applicatie Stoffenmanager moet worden onderscheiden het algoritme dat daaraan ten grondslag ligt (verder: het Algoritme). Het Algoritme was in het verleden via open source beschikbaar en is uitgebreid beschreven in wetenschappelijke literatuur. Cosanta is geen rechthebbende op eventuele auteursrechten op het Algoritme.

2.6. Cosanta is houdster van het Unie woordmerk 'STOFFENMANAGER' dat op 9 december 2010 is gedeponeerd en op 19 april 2011 onder registratienummer 009585274 is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9 '*software*' en 42 '*wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software*' (hierna: het merk STOFFENMANAGER).

2.7. Chemrade legt zich blijkens haar inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel toe op de ontwikkeling en exploitatie van software en overig technisch ontwerp, alsmede op consultancy op het gebied van risico's van gevaarlijke stoffen in relatie tot de gezondheid van werknemers.

2.8. Chemrade brengt onder meer een blootstellingsbeoordelingsapplicatie op de markt, geheten ChemRADE (hierna: de applicatie ChemRADE). Daarbij maakt zij gebruik van de website www.chemrade.nl. In de applicatie ChemRADE is het Algoritme verwerkt. In bijlage 3 van de licentievoorwaarden ten aanzien van de applicatie ChemRADE is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:

"Bijlage 3 Achtergrondinformatie over het 'Stoffenmanager exposure model' en het optionele 'ECETOC-Tra worker exposure model' in ChemRADE ®

In ChemRADE wordt de blootstelling aan gevaarlijke stoffen geschat volgens het algoritme van de zogenaamde "Stoffenmanager exposure tool" zoals gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur [1,2,3,4].

(...)

[1] Marquart H, Heussen H, Le Feber M, et al (2008)

"Stoffenmanager, a web-based control banding tool using an exposure process model, Ann Occup Hyg 2008;52:429-41

[2] Tielemans E, Noy D, Schinkel J, et al. [2008]

Stoffenmanager exposure model: development of a quantitative algorithm, Ann Occup Hyg 2008;52:443-54.

[3] Schinkel J, Fransman W, Heussen H, Kromhout H, Marquart H, Tielemans E. (2010)

Cross-validation and refinement of the Stoffenmanager as a first tier exposure assessment tool for REACH Occupational and Environmental Medicine; 67:125-32

[4] Verbist K, Marquart H, Heussen H, Schinke, J, West J, Fransman W, Van Niftrik M, Tielemans E, (2011).

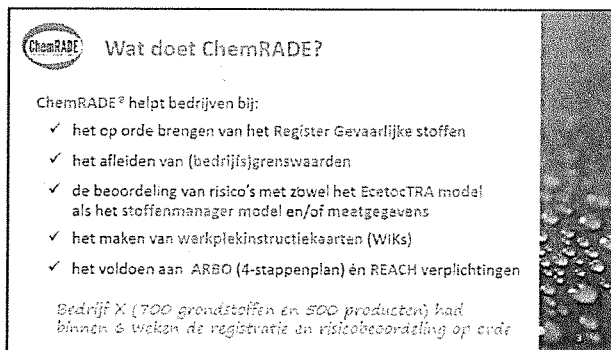
Stoffenmanager: een web-based control banding tool, Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap nr 3, 2011”.

2.9. Chemrade maakt bij de aanprijzing van de applicatie ChemRADE gebruik van het teken “Stoffenmanager”. De applicatie ChemRADE is daarbij dusdanig ingericht dat deze in de lay-out vermeldingen van het teken “Stoffenmanager” bevat. Voorbeelden van het gebruik van het teken “Stoffenmanager” door Chemrade zijn de volgende:

I. Gebruik van “*het stoffenmanager model*” in presentaties over de applicatie ChemRADE:

Kennismaking met ChemRADE

Bijeenkomst VVVF en VLK

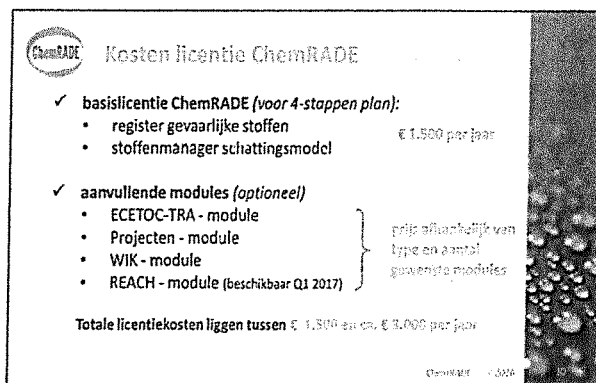


ChemRADE Wat doet ChemRADE?

ChemRADE® helpt bedrijven bij:

- ✓ het op orde brengen van het Register Gevaarlijke stoffen
- ✓ het afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
- ✓ de beoordeling van risico's met zowel het EcetocTRA model als het stoffenmanager model en/of meetgegevens
- ✓ het maken van werkplekinstructiekaarten (WIKs)
- ✓ het voldoen aan ARBO (4-stappenplan) en REACH verplichtingen

Bedrijf X (700 grondstoffen en 500 producten) had binnen 6 weken de registratie en risicobeoordeling op orde



ChemRADE Kosten licentie ChemRADE

- ✓ **basislicentie ChemRADE (voor 4-stappen plan):**
 - register gevaarlijke stoffen
 - stoffenmanager schattingsmodel€ 1.500 per jaar
- ✓ **aanvullende modules (optioneel)**
 - ECETOC-TRA - module
 - Projecten - module
 - WIK - module
 - REACH - module (beschikbaar Q1 2017)

} prijs afhankelijk van type en aantal gewenste modules

Totale licentiekosten liggen tussen € 1.500 en ca. € 3.000 per jaar

ChemRADE - 2016

II. Gebruik van “Algoritme schatting” in de lay-out van de applicatie ChemRADE:

enkele screenshots
Stoffenmanager algoritme schatting

ChemRADE

Productnaam: Paintsolv

Aktiviteit: Aan talloze producten toevoegen

Werkplek: Looptijd

Risicoberekening: Effectiviteit berekening

Inhalatie	Gedurende		Toestand		Gedurende		Resultaat berekening		Resultaat berekening		Risico ratio	
	Gedurende	Dagelijks	Toestand	15 min	1 uur	Gedurende	15 min	Gedurende	15 min	Gedurende		15 min
Gedurende	Gedurende	Dagelijks	Toestand	15 min	1 uur	Gedurende	15 min	Gedurende	15 min	Gedurende	15 min	
Op 10/10/2018	50	5	10400	Voorstuf	100	100	12,58	113,45	0,09	0,25	0,47	0,09
Op 10/10/2018	50	5	20200	Voorstuf	100	100	20,54	185,00	1,29	0,25	0,77	0,09

GM - gemiddelde van de 10-10-2018

ChemRADE ©2016

2.10. **R** en **H** zijn indirect bestuurders van Chemrade en zijn tevens de vennoten van **C**. **C** exploiteert, blijkens haar inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel, een adviesbureau op het gebied van risico's van gevaarlijke stoffen in relatie tot gezondheid van werknemers, consumenten en de algemene bevolking en al hetgeen daarmee in verband staat. Daarbij maakt zij gebruik van de website **ChemRADE**. Op deze website verwijst **C** naar de applicatie ChemRADE en naar het Algoritme.

3. Het geschil

in de zaken met zaaknummers C/09/533750 en C/09/537610

in conventie

3.1. Cosanta vordert in de zaken met zaaknummers C/09/533750 en C/09/537610, na vermindering van eis, om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- C** c.s., respectievelijk Chemrade, te bevelen om binnen twee (2) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken "Stoffenmanager" op de in het lichaam van de dagvaarding geschetste wijzen, althans iedere inbreuk op de merkrechten van Cosanta binnen de EU die eruit bestaat dat **C** c.s., respectievelijk Chemrade het teken "Stoffenmanager" gebruikt zonder dat dergelijk gebruik in overeenstemming is met het bepaalde in art. 12 UMVo, dan wel iedere onrechtmatige daad jegens Cosanta die eruit bestaat dat **C** c.s., respectievelijk Chemrade, het teken "Stoffenmanager" op misleidende wijze gebruikt in openbare mededelingen;
- C** c.s., respectievelijk Chemrade, te bevelen om binnen twee (2) weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis een door een registeraccountant gecertificeerde, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, schriftelijke verklaring te verstrekken aan Cosanta, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, waarin opgave wordt gedaan van:

- a) De periode waarin C [REDACTED] c.s., respectievelijk Chemrade, het teken "Stoffenmanager" heeft gebruikt op de in het lichaam van de dagvaarding geschetste wijzen;
 - b) Alle openbare mededelingen gericht op derden waarin C [REDACTED] c.s., respectievelijk Chemrade, het teken "Stoffenmanager" heeft gebruikt op de in het lichaam van de dagvaarding geschetste wijzen;
 - c) Contact- en adresgegevens van zakelijke afnemers aan wie C [REDACTED] c.s., respectievelijk Chemrade openbare mededelingen als bedoeld onder b). heeft gezonden;
3. C [REDACTED] c.s., respectievelijk Chemrade, te bevelen om binnen twee (2) weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis een rectificatie te plaatsen op de homepage van de website www.caeser-consult.nl, respectievelijk www.chemrade.nl, voor de duur van vier (4) weken, met uitsluitend de volgende tekst, zonder commentaar en/of begeleidend schrijven, en opgemaakt volgens goed drukkersgebruik:

"Geachte mevrouw/heer,

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van de onderneming Cosanta B.V. ten aanzien van het merk Stoffenmanager® en dat wij onrechtmatig hebben gehandeld jegens Cosanta B.V. Bij vonnis van [invullen datum vonnis], zijn wij bevolen om de inbreuk op deze merkrechten te staken en gestaakt te houden. In het bijzonder wijzen wij erop dat onze verwijzingen naar Stoffenmanager® als onderdeel van de ChemRADE applicatie misleidend zijn geweest en dat de ChemRADE applicatie slechts het Stoffenmanager® model bevat zoals dat is beschreven in de wetenschappelijke literatuur (Schinkel et al, 2010: Stoffenmanager® versie 4.0). De meest recente versie van Stoffenmanager® kan slechts via Cosanta B.V. (www.stoffenmanager.nl) worden betrokken.

Hoogachtend,

[Handtekening]

[REDACTED] Consult Nijmegen] / [Chemrade B.V.]"

althans een door de rechtbank te bepalen inhoud.

4. C [REDACTED] c.s., respectievelijk Chemrade, een dwangsom op te leggen van € 5.000,- voor iedere dag (waaronder begrepen een deel van een dag) dat C [REDACTED] c.s., respectievelijk Chemrade, in strijd handelt met het gevorderde in sub 1 – 3;
5. C [REDACTED] c.s. hoofdelijk, respectievelijk Chemrade, te veroordelen tot het aan Cosanta vergoeden van de schade die zij heeft geleden en onverhoopt nog zal lijden ten gevolge van de inbreuk van Gedaagden op de merkrechten van Cosanta, althans ten gevolge van het onrechtmatig handelen van C [REDACTED] c.s., respectievelijk Chemrade jegens Cosanta, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;
6. C [REDACTED] te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure op grond van 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);
7. C [REDACTED] te veroordelen in de nakosten op grond van 237 Rv.

3.2. Cosanta legt – kort samengevat en voor zover van belang – het volgende aan haar vorderingen jegens C [REDACTED] c.s. en Chemrade ten grondslag:

Cosanta beroept zich op artikel 9 lid 1 sub a, b en c Uniemerkenverordening (oud)² thans 9 lid 2 sub a, b en c Uniemerkenverordening (verder: UMVo)³. Zij stelt daartoe dat C■■■■ c.s. en Chemrade een teken gebruiken dat gelijk dan wel overeenstemmend is met het merk STOFFENMANAGER om identieke, althans soortgelijke waren en diensten aan de man te brengen als waarvoor het merk STOFFENMANAGER is ingeschreven, als gevolg waarvan C■■■■ c.s. en Chemrade onder meer een gevaar voor verwarring stichten dan wel een verband met Cosanta suggereren. Daarnaast stelt Cosanta dat C■■■■ c.s. en Chemrade ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van het merk STOFFENMANAGER, althans dat zij afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van dit merk. Cosanta verzet zich in deze procedure tegen de volgende wijzen van gebruik:

- gebruik van “het stoffenmanager model” in presentaties inzake de applicatie ChemRADE;
- gebruik van “Stoffenmanager algoritme schatting” in de lay-out van de applicatie ChemRADE;
- vermelding op de website van C■■■■ van de volgende tekst:
“In de vorige nieuwsbrief kondigden we de nieuwe versie van ChemRADE al aan. Deze is inmiddels al ruim een half jaar operationeel en bevat behalve het algoritme van het Stoffenmanager model ook het algoritme van de ECTOC-Tra tool. Dit betekent dat u nu met ChemRADE, naast het vierstappenplan van Inspectie-SZW, ook in een handomdraai kunt voldoen aan de verplichtingen onder de Europese wetgeving REACH.”

Cosanta stelt ten slotte dat C■■■■ c.s. en Chemrade zich door hun uitlatingen bedienen van misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame en daarmee onrechtmatig handelen jegens Cosanta. Cosanta beroept zich in dit kader op de artikelen 6:194, 194a, 6:193b, 193c en 193d Burgerlijk Wetboek (BW).

3.3. C■■■■ c.s. en Chemrade voeren verweer.

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

in reconventie

3.5. C■■■■ c.s. en Chemrade vorderen om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- (i) nietig te verklaren het Uniemerk STOFFENMANAGER van Cosanta met inschrijvingsnummer 09585274 en ambtshalve de doorhaling daarvan te bevelen, voor alle waren en diensten waarvoor dit is ingeschreven;
- (ii) Cosanta te veroordelen in de kosten van dit geding, in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bestaande uit de volledige feitelijke door C■■■■ c.s. en Chemrade

² Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding was Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015, van kracht, zodat Cosanta daar een beroep op deed.

³ Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, die de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 heeft vervangen. Partijen zijn in hun processtukken uitgegaan van de artikelnummering in de op dat moment geldende verordening, de rechtbank gaat in dit vonnis verder uit van de nu geldende artikelnummering.

gemaakte kosten van de salarissen en de verschotten van de behandelend advocaat en de procesadvocaat alsmede de verschotten en overige kosten, of een door uw rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die C. c.s. en Chemrade hebben gemaakt, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

3.6. C. c.s. en Chemrade leggen – samengevat en voor zover van belang – het volgende aan hun vorderingen ten grondslag.
Het merk STOFFENMANAGER is een merk dat elk onderscheidend vermogen mist dan wel uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten in de zin van artikel 7 lid 1 aanhef en onder b en c UMVo, zodat het merk op grond van artikel 59 lid 1 aanhef en onder a UMVo nietig dient te worden verklaard. Van inburgering van het teken als Uniemark is geen sprake.
C. en Chemrade verwijzen naar hetgeen zij in conventie als verweer hebben ingebracht en concluderen op basis daarvan dat het merk STOFFENMANAGER nietig is, zodat zij belang hebben bij hun vordering tot nietigverklaring daarvan.

3.7. Cosanta voert verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in de zaken C/09/533750 en C/09/537610

in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Cosanta zijn gebaseerd op haar Uniemark, is de rechtbank ten aanzien van C. c.s. en Chemrade bevoegd op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef onder a, en 125 lid 1 juncto 126 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat C. en Chemrade in Nederland zijn gevestigd. Die bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Voor zover de vorderingen van Cosanta zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, is de rechtbank ten aanzien van C. c.s. en Chemrade internationaal bevoegd op grond van artikel 4 EEXII-Vo nu C. c.s. en Chemrade in Nederland gevestigd zijn. De rechtbank Den Haag is relatief bevoegd nu de gestelde onrechtmatige daad in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Overigens is de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen over en weer niet in geschil.

4.2. Voor zover de reconventionele vorderingen van C. c.s. en Chemrade in beide procedures jegens Cosanta het Uniemark van Cosanta betreffen, is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd op grond van artikel 124 sub d en artikel 128 UMVo.

verder in reconventie

4.3. De rechtbank ziet aanleiding de vorderingen in reconventie als eerste te behandelen.

4.4. Een Uniemerkt wordt nietig verklaard als het is ingeschreven in strijd met de vereisten genoemd in artikel 7 lid 1 aanhef en sub b (merken die elk onderscheidend vermogen missen) en/of sub c UMVo (merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten). Het daaraan ten grondslag liggende algemeen belang is dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong van de onder het merk aangeboden waren of diensten) te vervullen (b-grond) respectievelijk dat dergelijke tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven (c-grond). Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. (Vgl. onder meer HvJEG 23 oktober 2003, nr. C-191/01, ECLI:EU:C: 2003:579 (Doublemint), HvJEG 12 februari 2004, nr. C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor) en HvJEG 19 april 2007, nr. C-273/05P, ECLI:EU:C:2007:224 (Celltech)). De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek.

4.5. C. c.s. en Chemrade stellen dat partijen zich met hun producten richten op bedrijven die zonder specifieke expertise de risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen dienen te beoordelen. Cosanta heeft ter zitting ermee ingestemd dat de door C. beschreven bedrijfsmatige gebruiker als 'maatman' geldt. De rechtbank gaat er daarom in deze procedure van uit dat het relevante publiek bestaat uit de bedrijfsmatige gebruiker die zonder specifieke expertise de risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen dient te beoordelen.

4.6. De rechtbank is met C. c.s. en Chemrade van oordeel dat dit publiek het woord 'Stoffenmanager' als beschrijvend voor de door Cosanta aangeboden softwareapplicatie zal ervaren. Het woordbestanddeel 'stoffen' verwijst naar de gevaarlijke stoffen waarvan de applicatie Stoffenmanager de risico's in kaart brengt. C. c.s. wijst er terecht op dat Van Dale als vaststaande betekenis van het woord 'stof' of 'stoffen' onder meer noemt:

"elke gelijkmatige, ruimtevullende zelfstandigheid met onderscheidende kenmerken, die als draagster van eigenschappen of hoeveelheden wordt gedacht", waar bij als voorbeeld "aromatische, giftige stoffen".

Het woordbestanddeel 'manager' verwijst naar de structurering van informatie omtrent deze stoffen, teneinde de blootstelling aan deze stoffen te kunnen beoordelen en beheersen. Hier wijzen C. c.s. en Chemrade er terecht op dat Van Dale als betekenis van het woord 'manager' noemt:

"Leidinggevende belast met een bepaalde taak in een organisatie of onderneming (op allerlei niveaus: chef, administrateur, directeur, bestuurder) ook als twee de lid in samenst. als de volgende, waarin het eerste lid een bedrijf, bedrijfsonderdeel of bedrijfsactiviteit noemt bankmanager, bladmanager, bureaumanager, communicatiemanager, exportmanager, havenmanager, kantoormanager, marketingmanager, pr-manager, rayonmanager, verkoopmanager."

Blijkens de door Cosanta zelf gegeven beschrijvingen van haar product heeft de applicatie Stoffenmanager ten doel de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen te beheersen en bedrijven te ondersteunen bij het beheersen van chemische risico's op de werkplek. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook aannemelijk dat het woordbestanddeel 'manager' voor het betrokken publiek direct verwijst naar de functie van de softwareapplicatie.

Dat het complete woord 'stoffenmanager' beschrijvend is voor de functie van de waar of dienst, en daarmee voor een kenmerk van de waar of dienst, blijkt naar het oordeel van de rechtbank bovendien uit de wijze waarop Cosanta het woord 'stoffenmanagement' zelf gebruikt. Uit het door C [REDACTED] c.s. en Chemrade als productie G3 overgelegde screenshot van de website van Cosanta, blijkt dat Cosanta op haar website onder meer vermeldt:

"Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is complex. Door continue verandering in wet- en regelgeving, werkpleksituatie en productsamenstelling is **actief of compliant stoffenmanagement** moeilijk", [vetgedrukt overgenomen zoals gebruikt door Cosanta, Rb],

Uit de door C [REDACTED] c.s. en Chemrade als productie G4 overgelegde sheets van een PowerPoint presentatie van Cosanta blijkt voorts dat Cosanta als titel van haar presentatie vermeldt:

"Doe-het-zelf stoffenmanagement",

en in een opvolgende sheet vermeldt:

"Doe-het-zelf stoffenmanagement?

Ja!

Maar....

Training, ondersteuning en enige arbeidshygiënische kennis helpt!".

In een andere presentatie waarvan een C [REDACTED] c.s. en Chemrade een sheet hebben overgelegd (productie G5), vermeldt Cosanta:

"Alleen zelf geïnitieerd en breed gedragen stoffenmanagement leidt tot een kostenefficiënte en duurzame manier van gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Stoffenmanagement moet daarom makkelijker worden, zodat bedrijven niet alleen de verantwoordelijkheid krijgen, maar ook kunnen nemen",

Daarnaast blijkt uit de door C [REDACTED] c.s. en Chemrade als productie G6 overgelegde nieuwsbrief van Cosanta dat Cosanta bij de beschrijving van haar tool de Stoffenmanager Implementatieladder vermeldt:

"Succesvol managen van gevaarlijke stoffen

(...)

Stap voor stap naar duurzame borging

Werknemers moeten worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de arbeidsplaats.

Maar hoe kun je als werkgever werk maken van het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen? (...)"

Ten slotte vermeldt Cosanta in het door haar als productie E52 overgelegde "Merkkompas":

"**Probleem**

De impact van werken met gevaarlijke stoffen wordt enorm onderschat

Oorzaak

Stoffenmanagement is te complex en dynamisch voor veel bedrijven

Visie

Eigen initiatief en verantwoordelijkheid zijn de basis voor efficiënt, effectief en duurzaam Stoffenmanagement

Missie

DIY stoffenmanagement

Doelgroep

Gemotiveerde stoffenmanager

(...)"

Uit de verwijzing van Cosanta in haar Conclusie van Antwoord in Reconventie (paragraaf 61) naar het Arboportaal van SZW blijkt dat ook derden het woord 'stoffenmanagement' gebruiken. SZW schrijft op verschillende plaatsen dezelfde zin als hiervoor geciteerd:

"Stoffenmanager 5.0.

Wat is Stoffenmanager?

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is complex. Door continue verandering in wet- en regelgeving, werkpleksituatie en productsamenstelling is **actief of compliant stoffenmanagement** moeilijk. [vetgedrukt overgenomen zoals gebruikt door Cosanta, Rb],

en:

"Stoffenmanager

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is complex. Door continue verandering in wet- en regelgeving, werkpleksituatie en productsamenstelling is actief of compliant stoffenmanagement moeilijk. (...)"

Daarnaast blijkt uit de door [REDACTED] c.s. en Chemrade overgelegde producties G7 tot en met G12 dat ook in andere sectoren het woord 'Stoffenmanager' wordt gebruikt, zo zijn er de 'Stoffenmanager Bouwnijverheid', de 'Stoffenmanager Schoonmaak', de 'Dental Stoffenmanager' (waarbij wordt vermeld: "*gebruik deze branchespecifieke stoffenmanager om te achterhalen welke producten in uw tandartspraktijk voor u allergische risico's inhouden*"), de 'Stoffenmanager Wonen' (waarbij wordt vermeld: "*De stoffenmanager voor de Textiel en Tapijtindustrie!*"). [REDACTED] c.s. en Chemrade wijzen voorts op kamerstukken met betrekking tot gevaarlijke stoffen in de metaalindustrie uit 2004/2005 (productie G13) en het jaarverslag over Staatstoezicht op de Mijnen 2009 (productie G14), waarin wordt vermeld:

"(...) Als deze instrumenten worden gecombineerd met een stoffenmanager, kan de sector zonder nieuwe regels zelf tot een goed arbobeleid komen."

respectievelijk:

“In de eerste workshop is een stoffenmanager voor gevaarlijke stoffen behandeld.”

Ten slotte wijzen C[REDACTED] c.s. en Chemrade er op (productie G15) dat op de websites www.catalypartners.com/kam en www.hbosafe.nl/advies/gevaarlijke-stoffen-pgs wordt vermeld:

- “(…)
- Stoffenmanagement en blootstellingsscenario's
- “(…)
- Afvalstoffenmanagement
 - Gevaarlijke stoffen management
- “(…)”

respectievelijk:

- “(…)”
- Door continue veranderingen in wet- en regelgeving, werkpleksituaties en productsamenstellingen kan een goed stoffenmanagement veel tijd kosten. (…)
- Wilt meer weten over gevaarlijke stoffenmanagement? (…)”

4.7. Uit het voorgaande blijkt dat ‘stoffenmanagement’ een woord is dat door Cosanta en derden wordt gebruikt voor het beheersen van, c.q. het voeren van beleid op, gevaarlijke stoffen en dat ‘Stoffenmanager’ een daarvan afgeleid woord is, alsmede een soortnaam voor een applicatie die bedrijven helpt bij hun stoffenmanagement. De rechtbank is dan ook van oordeel dat voldoende is aangetoond dat het in aanmerking komend publiek het woord ‘stoffenmanagement’ zo zal opvatten.

4.8. Het verweer van Cosanta dat het woord ‘Stoffenmanager’ niet beschrijvend is voor de onderhavige soort software, c.q. voor diensten in de klasse 42, omdat – beknopt weergegeven – de applicatie Stoffenmanager zelf geen stoffen managet of beheerst, aangezien er met de applicatie Stoffenmanager geen invloed wordt uitgeoefend ten aanzien van (de aanwezigheid) stoffen en daarnaast het woordbestanddeel ‘manager’ geen kenmerk van de onderhavige software beschrijft, faalt gelet op het voorgaande. Uit de hiervoor weergegeven citaten blijkt voldoende duidelijk dat de applicatie Stoffenmanager werknemers/managers ondersteunt die ten taak hebben voor het management van de in dat bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen te zorgen. Daarmee is ‘Stoffenmanager’ naar het oordeel van de rechtbank een benaming die de functionaliteit van de betrokken waren en diensten, en daarmee een kenmerk van de betrokken waren en diensten, kan aanduiden. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat het woord ‘Stoffenmanager’ beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het merk STOFFENMANAGER is ingeschreven.

4.9. Het verweer van Cosanta dat het merk STOFFENMANAGER onderscheidend vermogen heeft doordat dit merk zich in de toch al specifieke, kleine, markt van risico-beoordelingstools onderscheidt van gangbare merken met technisch klinkende namen als MEASE, ECETOC TRA en EMKG-EXPO-TOOL, faalt eveneens. Dat het merk STOFFENMANAGER zich onderscheidt van genoemde merken, doet er immers niet aan af dat het beschrijvend is voor een kenmerk van de waar.

4.10. Het voorgaande betekent dat het merk STOFFENMANAGER in strijd met het bepaalde in artikel 7 lid 1 aanhef en sub c UMVo is ingeschreven, zodat de rechtbank het merk ingevolge artikel 59 UMVo nietig dient te verklaren. Dat het merk

STOFFENMANAGER in andere landen dan Nederland en een deel van België (mogelijk) niet beschrijvend is, doet daar niet aan af, gelet op het bepaalde in artikel 7 lid 2 UMVo. De rechtbank verwerpt voorts het verweer van Cosanta dat de nietigverklaring achterwege moet blijven op grond van artikel 7 lid 3 UMVo, dan wel 59 lid 2 UMVo, omdat het is ingeburgerd. Daarvoor is het volgende redengevend.

4.11. Bij de beoordeling van de vraag of een merk is ingeburgerd, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk voor een aanzienlijk deel van het in aanmerking komend publiek geschikt is geworden om de betrokken waren te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen. In aanmerking komende factoren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen kunnen zijn het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van het in aanmerking komende publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (vergelijk HvJEG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230 (Windsurfing Chiemsee)). In geval van een Uniemerk dient inburgering gesteld en eventueel aangetoond te worden voor alle lidstaten van de Unie waar het merk onderscheidend vermogen mist/beschrijvend is (vergelijk HvJEG 22 juni 2006, ECLI:EU:C:2006:422 (Werther's Echte)).

4.12. Cosanta betoogt dat de benaming STOFFENMANAGER zowel voor als na de inschrijving zodanig lang en intensief is gebruikt dat het als merk is ingeburgerd en aldus onderscheidend vermogen heeft gekregen voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Zij wijst in dit verband op de ontstaansgeschiedenis van de applicatie Stoffenmanager en op veel (al dan niet wetenschappelijke) publicaties waarin naar de applicatie Stoffenmanager wordt verwezen. Dit betoog faalt. In vrijwel al die publicaties wordt met het woord 'Stoffenmanager' of 'stoffenmanager' immers specifiek verwezen naar het Algoritme of de applicatie Stoffenmanager (de "tool" Stoffenmanager) en de functionaliteit daarvan⁴. Voor zover in bepaalde publicaties al wordt vermeld dat de Stoffenmanager is ontwikkeld door TNO, Arbo Unie, Beco en het Ministerie van Buitenlandse zaken, gebeurt dat naar het oordeel van de rechtbank niet op zodanige wijze dat kan worden aangenomen dat het relevante publiek het gebruik van het woord 'Stoffenmanager' in die gevallen heeft opgevat als aanduiding van een product als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dat klemmt te meer daar:

- een groot deel van de publicaties afkomstig is uit of verwijst naar de tijd dat het Algoritme algemeen beschikbaar was en door marktpartijen kon worden gebruikt voor het maken van op het Algoritme gebaseerde eigen softwareapplicaties en

⁴ Bijvoorbeeld: "Stoffenmanager is a tool which allows companies to safely work with hazardous substances and comply with regulations", "Stoffenmanager ® is a validated web-based instrument....", "Met de Stoffenmanager ziet u welke maatregelen u kunt nemen binnen uw bedrijf. Er zijn verschillende branchespecifieke Stoffenmanagers beschikbaar", "De Stoffenmanager is hard op weg om de standaardmethode te worden voor het prioriteren van risico's door stoffen op de werkplek", "De Stoffenmanager kent een algemeen toepasbare versie. Deze is via internet algemeen beschikbaar gesteld en kan door alle bedrijven (...) worden gebruikt", "In circa de helft van de VAST-trajecten is de Stoffenmanager door partijen verder doorontwikkeld tot een naadloos bij bedrijven aansluitend, branchespecifiek instrument.", "Stoffenmanager ® is een schattingsmodel voor blootstelling aan in te ademen stof en damp. Het model wordt steeds doorontwikkeld. Het symbool ® achter de naam betekent dat u de geregistreerde versie, met de nieuwste rekenregels gebruikt", "Wij (...) hebben promotie gemaakt voor het exposure assessment model Stoffenmanager en de webbased applicatie Stoffenmanager.nl", "het gebruikte systeem van de Stoffenmanager".

- er ook in andere branches applicaties bestaan waarvoor het woord 'Stoffenmanager' als aanduiding van een risicobeoordelingstool wordt gebruikt.

Aldus is naar het oordeel van de rechtbank veeleer aannemelijk dat het relevante publiek dit gebruik van het woord 'Stoffenmanager' heeft opgevat als (beschrijvende) aanduiding van het Algoritme Stoffenmanager, dan wel als (beschrijvende) aanduiding van de applicatie Stoffenmanager, dan als een merk, afkomstig van een bepaalde onderneming. Dat in een klein aantal publicaties achter het woord 'Stoffenmanager' het teken '@' wordt gebruikt doet daar onvoldoende aan af, omdat in veruit de meeste publicaties het teken niet wordt gebruikt en omdat dit gebruik van vrij recente datum is. Naar het oordeel van de rechtbank kan gelet op dit alles uit de publicaties niet worden opgemaakt dat sprake is van het door Cosanta gestelde lange en intensieve gebruik van het woord 'Stoffenmanager' als merk. De publicaties kunnen reeds om die reden niet dienen ter onderbouwing van de stelling dat het woord 'Stoffenmanager' als merk is ingeburgerd.

4.13. Cosanta onderbouwt haar stelling dat het merk STOFFENMANAGER is ingeburgerd voorts met de stelling dat zij diverse marketinginstrumenten heeft ingezet om er voor te zorgen dat het merk STOFFENMANAGER ingeburgerd is geraakt. Zij verwijst onder meer naar het Stoffenmanager "Merkkompas" dat in 2011 in samenwerking met een marketingbureau is gemaakt, en naar de door haar van 2010 tot en met 2011 georganiseerde Landelijke Stoffendag. Daarnaast stelt zij, onder verwijzing naar door haar overgelegde stukken, dat zij workshops en trainingen voor gebruikers van "STOFFENMANAGER" (zij doelt hierbij kennelijk op de softwareapplicatie) heeft georganiseerd die zich richten op het praktisch aan de slag gaan met "STOFFENMANAGER" (hier doelt zij kennelijk eveneens op de applicatie), dat zij presentaties heeft gegeven op binnen- en buitenlandse congressen georganiseerd door beroeps- en wetenschappelijke verenigingen, dat zij projectsheets en brochures heeft ontwikkeld om "STOFFENMANAGER" onder de aandacht van het publiek te brengen, dat zij nieuwsbrieven heeft gezonden met betrekking tot "STOFFENMANAGER", en dat zij heeft genetwerkt bij buitenlandse actoren. Aldus is het merk STOFFENMANAGER volgens Cosanta consequent en intensief onder de aandacht gebracht van het relevante publiek, en wel zodanig dat dat publiek STOFFENMANAGER heeft leren kennen als herkomstaanduiding voor een risicobeoordelingstool. De rechtbank volgt Cosanta hierin niet. In de eerste plaats is van belang dat wetenschappelijke publicaties en congressen niet zonder meer kunnen dienen ter onderbouwing van de stelling dat het merk STOFFENMANAGER bij het relevante publiek (bedrijfsmatige gebruikers) is ingeburgerd. Tegenover de betwisting daarvan door C. [REDACTED] c.s. heeft Cosanta niet aannemelijk gemaakt dat het relevante publiek kennis heeft (gehad) van deze publicaties/congressen. Daarnaast geldt ook hier dat een aantal activiteiten niet zozeer ziet op positionering van het merk STOFFENMANAGER, maar veeleer op (het vertrouwd maken van gebruikers met) het gebruik van de applicatie Stoffenmanager, beschrijvend gebruik derhalve. Bovendien blijkt uit de overgelegde stukken niet wat de hoogte is van de reclamekosten van Cosanta voor het merk. De door Cosanta gestelde reclame-inspanningen kunnen aldus evenmin dienen ter onderbouwing van de stelling dat het merk STOFFENMANAGER is ingeburgerd.

4.14. De hiervoor beschreven marketinginspanningen hebben er volgens Cosanta toe geleid dat het merk STOFFENMANAGER een prominente positie inneemt en bekend is bij een groot deel van het relevante publiek. Zij onderbouwt dit met cijfers over gebruikers van de applicatie Stoffenmanager, overzichten van de (ontwikkeling van) de geografische spreiding van deze gebruikers, en een verwijzing naar een rapport van TNO van 2007, waarin wordt vermeld:

“De Stoffenmanager is bekend bij 16% van de bedrijven”.

Daarnaast verwijst zij naar vacatures, cv's en jaarverslagen waaruit volgens haar blijkt dat de applicatie Stoffenmanager een gangbaar en in de betrokken kringen bekend instrument is voor de risicobeoordeling van stoffen en onderdeel is van de bedrijfsvoering van menig bedrijf. Uit deze cijfers/stukken blijkt echter niet meer dan dat een bepaald aantal/percentage bedrijven de applicatie Stoffenmanager kent/gebruikt. Dat zegt niets over de vraag of het relevante publiek of een aanzienlijk deel daarvan de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Dit had Cosanta, bijvoorbeeld door overlegging van marktonderzoek, nader dienen te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten, kan de rechtbank die conclusie niet trekken. Cosanta heeft terzake evenmin een (voldoende) concreet bewijsaanbod gedaan, zodat voor bewijslevering geen plaats is.

4.15. De conclusie van het voorgaande luidt dat het verweer van Cosanta dat het merk STOFFENMANAGER is ingeburgerd, faalt. De door C. c.s. ingestelde vorderingen tot nietigverklaring van het merk STOFFENMANAGER zullen derhalve worden toegewezen.

verder in conventie

4.16. Nu het merk STOFFENMANAGER nietig wordt verklaart, is geen plaats voor toewijzing van de in r.o. 3.1. weergegeven vorderingen voor zover deze zijn gegrond op de door Cosanta gestelde merkinbreuk. De rechtbank dient nog te beoordelen of Cosanta haar vorderingen terecht grondt op de door haar gestelde onrechtmatige daad.

4.17. Cosanta baseert haar stelling dat C. c.s. en Chemrade onrechtmatig handelen/hebben gehandeld in de zin van de artikelen 6:194, 194a, 6:193b, 193c en 193d BW op drie mededelingen: twee mededelingen die zijn gedaan in een bedrijfspresentatie en een mededeling op de website van C. De rechtbank zal deze mededelingen afzonderlijk behandelen.

Mededelingen in bedrijfspresentatie

4.18. Cosanta stelt dat C. c.s. en Chemrade onrechtmatig hebben gehandeld door in hun (PowerPoint) bedrijfspresentatie op te nemen:

“ChemRADE ® helpt bedrijven bij:

[...]

De beoordeling van risico's met [...] het stoffenmanager model [...]"

Daarnaast wijst zij op een screenshot van de ChemRADE applicatie, waarin wordt vermeld (zie r.o. 2.9):

“Stoffenmanager algoritme schatting”

Met deze mededelingen suggereren C. c.s. en Chemrade volgens Cosanta ten onrechte dat hun applicatie (mede) de meest recente versie van de Stoffenmanager Applicatie bevat en daarmee dat die applicatie als het ware is inbegrepen in het product van C. c.s. en Chemrade. Daarmee misleidt zij volgens Cosanta potentiële afnemers omtrent de aard van de applicatie en worden deze afnemers bovendien onder valse voorwendselen weggelokt bij

Cosanta. Ook zijn de mededelingen volgens Cosanta misleidend ten aanzien van de herkomst en de identiteit van degene met wiens medewerking de applicatie tot stand is gebracht en wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er een economische relatie is tussen Cosanta en C[REDACTED] en Chemrade. Cosanta stelt voorts dat de mededelingen een oneerlijk voordeel opleveren omdat op onzorgvuldige wijze naar het merk STOFFENMANAGER wordt verwezen en misleidend zijn omdat na wordt gelaten te vermelden waar de verwijzing naar "Stoffenmanager" op gebaseerd is.

4.19. Naar het oordeel van de rechtbank voert C[REDACTED] c.s. hier terecht tegen aan dat de hiervoor aangehaalde mededelingen niet van haar afkomstig zijn. De door Cosanta overgelegde bedrijfspresentatie heeft als aanhef "Kennismaking met ChemRADE", de presentatie verwijst verder naar de applicatie ChemRADE en de website www.chemrade.nl, en naar werknemers van Chemrade. C[REDACTED] wordt slechts één keer genoemd, namelijk onder de vraag "Hoe is ChemRADE" ontstaan?" in de zin "vanuit de praktijkbehoefte van bedrijven (klanten van [REDACTED] consult)". Dit is naar het oordeel van de rechtbank volstrekt onvoldoende om aan te nemen dat de presentatie niet alleen van Chemrade maar ook van C[REDACTED] afkomstig is. Nu de ChemRADE applicatie niet van C[REDACTED] afkomstig is, maar van Chemrade, is de verwijzing in de ChemRADE applicatie ook niet van C[REDACTED] afkomstig. De in r.o. 4.18 weergegeven mededelingen kunnen derhalve niet aan C[REDACTED] c.s. worden tegengeworpen.

4.20. Voor zover Cosanta deze mededelingen aan Chemrade tegenwerpt, geldt het volgende. Chemrade erkent dat de door Cosanta overgelegde PowerPoint presentatie van haar afkomstig is. Zij heeft ter zitting verklaard dat zij met "het stoffenmanager model" doelt op het Algoritme en dat zij aan potentiële cliënten wel laat weten welk Algoritme is gebruikt voor de applicatie ChemRADE (de versie die is gevalideerd in de door haar in haar licentievoorwaarden aangehaalde literatuur), maar dat dit te lang is om in een PowerPoint presentatie op te nemen. Zij wijst er voorts op dat klanten die de applicatie ChemRADE gaan gebruiken de licentievoorwaarden moeten ondertekenen, waarin Chemrade vermeldt:

"(...)

In ChemRADE wordt de blootstelling aan gevaarlijke stoffen geschat volgens het algoritme van de zogenaamde "Stoffenmanager exposure tool" zoals gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur [1,2,3,4].

(...)

[1] Marquart H, Heussen H, Le Feber M, et al (2008)

"Stoffenmanager, a web-based control banding tool using an exposure process model, Ann Occup Hyg 2008;52:42941

[2] Tielemans E Noy D, Schinkel J, et al. [2008]

Stoffenmanager exposure model: development of a quantitative algorithm, Ann Occup Hyg 2008;52:443-54.

[3] Schinkel J, Fransman W, Heussen H, Kromhout H. Marquart H, Tielemans E. (2010)

Cross-validation and refinement of the Stoffenmanager as a first tier exposure assessment tool for REACH Occupational and Environmental Medicine; 67:125-32

[4] Verbist K, Marquart H, Heussen H, Schinke, J, West J, Fransman W, Van Niftrik M, Tielemans E, (2011).

Stoffenmanager: een web-based control banding tool, Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap nr 3, 2011".

Dit verweer slaagt. Het enkele feit dat de PowerPoint presentatie en de applicatie ChemRADE niet – zoals Cosanta wenst – bij haar verwijzing naar het "stoffenmanager

model" en het "Stoffenmanager algoritme" een versienummer vermeldt dat correspondeert met de versie van de applicatie Stoffenmanager waarin Cosanta het door Chemrade gebruikte Algoritme heeft toegepast, is naar het oordeel van de rechtbank, in het licht van de verklaring van Chemrade ter zitting en haar licentievoorwaarden, en mede in aanmerking genomen dat het in aanmerking komend publiek het woord Stoffenmanager gelet op het voorgaande als beschrijvend zal ervaren voor een risicobeoordelingstool en niet als een merk zal opvatten, onvoldoende om te concluderen dat zij misleidende mededelingen doet over haar product. De rechtbank volgt Cosanta ook niet in haar stelling dat door deze vermelding in de PowerPoint presentatie/in de applicatie ChemRADE de indruk wordt gewekt dat er een economische relatie is tussen Cosanta en C[REDACTED] en Chemrade. De rechtbank concludeert dat Chemrade met deze mededelingen in de PowerPoint presentatie/in de applicatie ChemRADE niet onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van de artikelen 6:194, 194a, 6:193b, 193c en 193d BW. De in r.o. 3.1. weergegeven vorderingen kunnen dus niet op die stelling worden gebaseerd.

Mededeling op de website van C[REDACTED]

4.21. Cosanta stelt voorts dat C[REDACTED] c.s. onrechtmatig handelt door op haar website te vermelden:

"In de vorige nieuwsbrief kondigden we de nieuwe versie van ChemRADE al aan. Deze is inmiddels al ruim een half jaar operationeel en bevat behalve het algoritme van het Stoffenmanager model ook het algoritme van de ECTOC-Tra tool. Dit betekent dat u nu met ChemRADE, naast het vierstappenplan van Inspectie-SZW, ook in een handomdraai kunt voldoen aan de verplichtingen onder de Europese wetgeving REACH."

Met deze mededeling wordt volgens Cosanta (beknopt weergegeven) ten onrechte gesuggereerd dat de applicatie ChemRADE (mede) de meest recente versie van de applicatie Stoffenmanager bevat, zodat potentiële afnemers aldus worden misleid omtrent de aard van de applicatie en onder valse voorwendselen worden weggelokt bij Cosanta, en dat er een economische relatie is tussen Cosanta en C[REDACTED] en Chemrade. Daarnaast levert deze mededeling volgens Cosanta een oneerlijk voordeel op, omdat op onzorgvuldige wijze naar het merk STOFFENMANAGER wordt verwezen. Ten slotte is deze mededeling volgens Cosanta misleidend omdat na wordt gelaten te vermelden waar de verwijzing naar "Stoffenmanager" op gebaseerd is. De rechtbank volgt Cosanta hierin niet. Daartoe is het volgende redengevend.

4.22. Voor zover artikel 6:194 BW en 6:194a BW al van toepassing zijn op de onderhavige situatie (C[REDACTED] c.s. bestrijdt dit, stellend dat zij de applicatie ChemRADE niet zelf exploiteert en ook niet ten behoeve van Chemrade handelt), is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een misleidende mededeling of ongeoorloofde vergelijkende reclame. C[REDACTED] verwijst immers niet naar de Stoffenmanager applicatie of naar Cosanta, maar naar het Algoritme. Dat C[REDACTED] bij de verwijzing naar het Algoritme geen versienummer vermeldt dat correspondeert met de versie van de applicatie Stoffenmanager waarin Cosanta het door Chemrade gebruikte Algoritme heeft toegepast, is naar het oordeel van de rechtbank, in aanmerking genomen het feit dat het in aanmerking komend publiek het woord Stoffenmanager gelet op het voorgaande als beschrijvend zal ervaren voor een risicobeoordelingstool en niet als een merk zal opvatten, onvoldoende om tot de conclusie te komen dat sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:194 BW of dat sprake is van vergelijkende reclame in de zin van 6:194a BW. De rechtbank volgt Cosanta ook niet

in haar stelling dat door deze vermelding op haar website de indruk is gewekt dat er een economische relatie is tussen Cosanta en C[REDACTED] en Chemrade.

4.23. Aangezien de mededeling van C[REDACTED] zich ook niet richt tot consumenten (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf), althans dat door Cosanta onvoldoende is gesteld, zijn de artikelen 6:193b, 6:193c en 6:193d BW niet op deze mededeling van toepassing. De stellingen van Cosanta op dit punt falen reeds op die grond.

4.24. De conclusie van het voorgaande luidt dat de in r.o. 3.1. weergegeven vorderingen niet op grond van de artikelen 6:194, 194a, 6:193b, 193c en 193d BW kunnen worden toegewezen.

4.25. Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering in conventie moet worden afgewezen.

In conventie en in reconventie

4.26. Cosanta dient in beide zaken als de in het ongelijk gestelde partij zowel in conventie als in reconventie in de proceskosten te worden veroordeeld. C[REDACTED] c.s. en Chemrade vorderen een kostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv en hebben daartoe specificaties van in totaal € 24.503,53, respectievelijk € 19.011,17 aan proceskosten ingediend (exclusief verschotten). Een aantal proceshandelingen (zoals bijvoorbeeld de comparitie van partijen) is, naar afspraak tussen C[REDACTED] c.s. en Chemrade, (grotendeels) voor rekening van één van hen gebracht, teneinde dubbeltelling te voorkomen. Dat verklaart waarom C[REDACTED] c.s. een hoger bedrag opvoert dan Chemrade. De onderlinge verdeling van de kosten komt neer op 56% - 44% voor het totaal aan kosten. Cosanta voert tegen de door C[REDACTED] c.s. en Chemrade verzochte proceskostenvergoeding aan dat de Indicatie-tarieven in IE-zaken 2017 (verder de Indicatie-tarieven) dienen te worden toegepast en dat de zaken dienen te worden gekwalificeerd als normale zaken in de zin van de Indicatie-tarieven. De specificaties van de proceskosten heeft zij voor het overige niet betwist.

4.27. De rechtbank heeft tot taak om ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477). Voor het gedeelte van de procedures dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: het IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing. Voor het overige deel (onrechtmatige daad, verder: OD) zal het liquidatie-tarief worden toegepast.

4.28. Voor het IE-deel is het volgende van belang. De rechtbank is met Cosanta van oordeel dat de onderhavige zaken normale zaken betreffen in de zin van de Indicatie-tarieven. In aanmerking genomen dat geen re- en dupliek heeft plaatsgevonden, geldt daarvoor een bedrag van maximaal € 17.500,00 als redelijk en evenredig. De procedure in conventie en de procedure in reconventie zijn daarbij als afzonderlijke procedures te beschouwen. De rechtbank acht in de onderhavige zaken van belang dat de in reconventie door C[REDACTED] c.s. en Chemrade aangevoerde argumenten geheel voortvloeien uit het verweer in reconventie; zij hebben in reconventie slechts de door hen in conventie aangevoerde argumenten als herhaald en ingelast opgevoerd. Aldus is de rechtbank van oordeel dat het maximum bedrag van de Indicatie-tarieven, in lijn met punt 10 onder b van de bij de Indicatie-tarieven behorende uitgangspunten, dient te gelden voor de conventie en de reconventie tezamen.

De rechtbank ziet geen aanleiding om van de in de Indicatie tarieven weergegeven uitgangspunten af te wijken. C. c.s. en Chemrade hebben immers niet toegelicht waarom in dit geval een aanzienlijke overschrijding van de indicatie tarieven als redelijk en evenredig moet worden aangemerkt.

4.29. In het onderhavige geval geldt voorts de bijzonderheid dat in twee nagenoeg gelijke zaken is geprocedeerd. De rechtbank erkent dat het feit dat twee aparte procedures zijn gevoerd tot extra kosten heeft geleid, maar is van oordeel dat het niet redelijk is om in beide zaken het maximum bedrag van € 17.500,00 te hanteren, aangezien de processtukken wel nagenoeg gelijk zijn. De rechtbank ziet hierin aanleiding om niet in beide zaken uit te gaan van het maximum bedrag van € 17.500,00 aan proceskosten, derhalve voor beide zaken tezamen een maximum van € 35.000,00, maar om een correctie toe te passen en een bedrag te hanteren ter hoogte van $1,2 \times € 17.500,00$, zijnde € 21.000,00 voor beide procedures in totaal. Uitgaande van de onderlinge verdeling van kosten die C. c.s. en Chemrade hebben gehanteerd, betekent dat dat de rechtbank voor de vaststelling van het IE-deel van de proceskosten uit zal gaan van:

- in de zaak tegen C. c.s. een bedrag van € 11.760,00 ($56\% \times 21.000,00$) voor conventie en reconventie tezamen, en
- in de zaak tegen Chemrade een bedrag van € 9.240,00 ($44\% \times 21.000,00$) voor conventie en reconventie tezamen.

4.30. C. c.s. en Chemrade hebben ter zitting verklaard dat van de door hen gemaakte totale proceskosten (conventie en reconventie) 80% betrekking heeft op het IE-deel en 20% op het OD-deel. Volgens Cosanta dient die verdeling 60% - 40% te zijn. Op grond van de processtukken en het ter zitting verhandelde bepaalt de rechtbank dat de kosten van C. c.s. en Chemrade voor 70% betrekking hebben op het IE-deel en voor 30% op het OD-deel. Nu de verschillen in de processtukken in beide zaken voornamelijk zien op het OD-deel, ziet de rechtbank geen aanleiding hier een correctie toe te passen voor het feit dat de processtukken in beide zaken in hoge mate overeen stemmen.

4.31. Op grond van het voorgaande worden de kosten aan de zijde van C. c.s. in conventie begroot op:

- € 8.232,00 ($70\% \times € 11.760,00$), vermeerderd met € 271,20 ($30\% \times 2,0$ punten $\times € 452,00$) aan salaris van de advocaat en
 - € 618,00 aan griffierecht,
- dus in totaal op € 9.121,20.

De kosten van C. c.s. in reconventie worden begroot op nihil.

4.32. De kosten aan de zijde van Chemrade worden op grond van het voorgaande in conventie begroot op:

- € 6.468,00 ($70\% \times € 9.240,00$) vermeerderd met € 271,20 ($30\% \times (2,0$ punten $\times € 452,00)$) aan salaris van de advocaat en
 - € 618,00 aan griffierecht,
- dus in totaal op € 7.357,20.

4.33. De kosten aan de zijde van C. c.s. en Chemrade worden op grond van het voorgaande in de procedures in reconventie begroot op nihil.

4.34. De rechtbank volgt C. c.s. niet in haar stelling dat zij alle proceskosten in conventie vergoed moet krijgen omdat zij ten onrechte is gedagvaard. De in r.o. 4.21

weergegeven mededeling is van C[REDACTED] afkomstig en Cosanta heeft geen misbruik gemaakt van procesrecht door daarover een oordeel van de rechtbank te vragen.

4.35. Cosanta heeft geen verweer gevoerd tegen de over de proceskostenveroordeling gevorderde rente. Dit deel van de vordering in conventie en in reconventie zal daarom eveneens worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in de zaak met zaaknummer C/09/533750:

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Cosanta in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van C[REDACTED] c.s. begroot op € 9.121,20, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis;

in reconventie

5.3. verklaart het Uniemark STOFFENMANAGER van Cosanta met inschrijvingsnummer 09585274 nietig en beveelt ambtshalve de doorhaling daarvan voor alle waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven;

5.4. veroordeelt Cosanta in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van C[REDACTED] c.s. begroot op nihil;

in conventie en in reconventie

5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

in de zaak met zaaknummer C/09/537610:

in conventie

5.6. wijst de vorderingen af;

5.7. veroordeelt Cosanta in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van Chemrade begroot op € 7.357,20, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis;

in reconventie

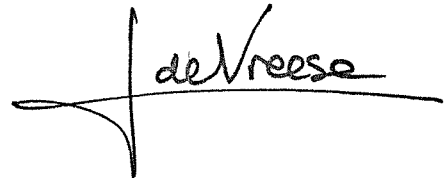
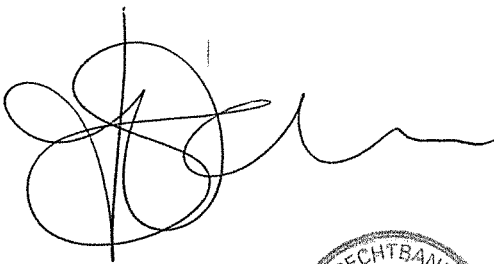
5.8. verklaart het Uniemark STOFFENMANAGER van Cosanta met inschrijvingsnummer 09585274 nietig en beveelt ambtshalve de doorhaling daarvan voor alle waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven;

5.9. veroordeelt Cosanta in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van Chemrade begroot op nihil;

in conventie en in reconventie

5.10. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood, rechter-plaatsvervanger, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. H.A.H. Stam op 28 maart 2018.



Voor griffier/~~afschrift~~

28 MAART 2018

De griffier,

