

# vonnis

---

## RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/627885 / KG ZA 21-932

### Vonnis in kort geding van 10 januari 2022

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SPIDO B.V.**,  
gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **4KB INVESTMENTS B.V.**,  
gevestigd te Rotterdam,  
eiseressen,  
advocaat mr. T. Geerlof te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RIVER CRUISE ROTTERDAM B.V.**,  
gevestigd te Rotterdam,  
gedaagde,  
advocaat mr. M. Kooiman te Rotterdam.

Partijen zullen hierna '4KB', 'Spido', gezamenlijk 'Spido c.s.' enerzijds en 'River Cruise' anderzijds genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 december 2021, met producties 1 t/m 36
- de conclusie van antwoord, met producties 1 t/m 14
- de e-mailberichten van Spido van resp. 17, en 20 december, met aanvullende producties 37 tot en met 42
- het e-mailbericht van 17 december 2021 van River Cruise, met aanvullende productie 15
- de mondelinge behandeling d.d. 20 december 2021
- de pleitnota van Spido
- de pleitnota van River Cruise.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. Spido c.s. maakt deel uit van een groep ondernemingen die zich bezighoudt met de exploitatie van een zestal schepen, waarmee rondvaarten in en rond de haven van Rotterdam

---

worden georganiseerd. Alle schepen varen onder de overkoepelende naam 'Spido', met daarachter de aanduiding voor een specifiek schip.

2.2. 4KB is een holdingmaatschappij van Stichting administratiekantoor Singel en is houdster van vijf merkregistraties van het woordmerk SPIDO en negen registraties van het

gecombineerde woord-/beeldmerk



2.3. Op 2 mei 2001 is in het Beneluxmerkenregister het woordmerk voor het teken SPIDO ingeschreven onder nummer 699620 voor goederen en diensten in de klassen 12 (passagiersschepen), 39 (vervoer van personen en goederen; het organiseren en regelen van reizen; het organiseren van bewegwijzering, het begeleiden van reizigers, het huren van schepen) en 43 (hotel, restaurant en bardiensten).

2.4. Spido is licentienemer van de Spido-merken.

2.5. River Cruise is een onderneming die sinds de zomer van 2019 onder de handelsnaam 'River Cruise Rotterdam' havenrondvaarten aanbiedt in en rond de haven van Rotterdam. River Cruise is onderdeel van het concern Rotterdam Leisure Group B.V. dat zich toelegt op de exploitatie van diverse toeristische attracties in Rotterdam, zoals Midgetgolf Parkhaven, De Pannenkoekenboot en Splashtours.

2.6. Internetzoekmachine Google biedt de mogelijkheid om – tegen betaling – een lijst met zoektermen (Google AdWords) aan te leveren, als gevolg waarvan een gebruiker die op die term zoekt, een verwijzing (gesponsord zoekresultaat) te zien krijgt naar de website van het bedrijf dat het betreffende woord als zoekterm heeft aangeleverd. De commerciële advertenties verschijnen in Google boven de resultaten die Google zelf genereert, zonder gebruikmaking van de commerciële dienst.

2.7. River Cruise maakt gebruik van de term 'Spido' als Google AdWord. Gedurende een periode in 2021 verscheen bij het zoeken in Google naar het woord Spido (onder andere) de navolgende advertentie, verwijzend naar de website van River Cruise (hierna: advertentie 1).

**Ad** · <https://www.rivercruiserotterdam.nl/havenrondvaart/rotterdam> ▾

### **Spido - Live Gids. De Beste Prijs**

Live guide vertelt alle ins en outs over de containerschepen, de geschiedenis en het heden. Een havenrondvaart van 1,5 uur met River Cruise Rotterdam. Snel Online boeken en Annuleren.

Coronamaatregelen · Adres

📍 Parkhaven 13, Rotterdam - 010 302 1888 - Open today · 9:00 am – 7:00 pm ▾

2.8. Eind 2021, in ieder geval op 4 november 2021, verscheen bij het zoeken in Google naar het woord Spido (onder andere) de navolgende advertentie van River Cruise (hierna: advertentie II).

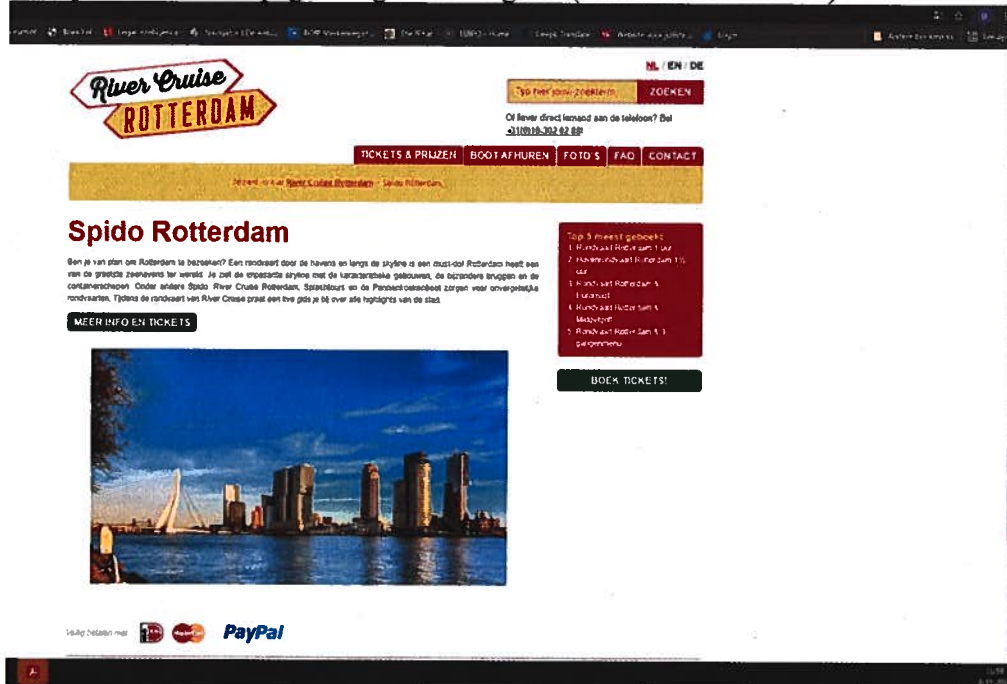
**Advertentie** · <https://www.rivercruiserotterdam.nl/rondvaart/rotterdam> ▾

## Rondvaart Rotterdam - Dé haventour van Rotterdam

Onze live guide vertelt je alles over de containerschepen, de geschiedenis en het heden. Dé rondvaart door Europa's grootste haven. Met 5 sterren beoordeeld. Boek nu online. River Cruise: 1 uur. Haven Cruise: 1,5 uur. Skyline vanaf het water. Alle havens van R'dam.

2.9. Gedurende een periode in 2021 was er een website actief onder de URL [www.rivercruiserotterdam.nl/spido-rotterdam](http://www.rivercruiserotterdam.nl/spido-rotterdam)

De bijbehorende webpagina zag er als volgt uit (hierna advertentie III):



Onder de dikgedrukte woorden SPIDO ROTTERDAM stond de tekst:

‘Ben je van plan om Rotterdam te bezoeken? Een rondvaart door de havens en langs de skyline is een must-do! Rotterdam heeft een van de grootste zeehavens ter wereld. Je ziet de imposante skyline met de karakteristieke gebouwen, de bijzondere bruggen en de containerschepen. Onder andere Spido, River Cruise Rotterdam, Splashtours en de Pannenkoekenboot zorgen voor onvergetelijke rondvaarten. Tijdens de rondvaart van River Cruise praat een live gids je bij over alle highlights van de stad.’

De knop ‘MEER INFO EN TICKETS’ leidde naar een ander gedeelte van de website van River Cruise, waar het mogelijk was om tickets te boeken voor een rondvaart met River Cruise.

2.10. De onder 2.9. omschreven URL is inmiddels niet meer actief.

---

### 3. Het geschil

#### 3.1. Spido vordert – samengevat:

1. River Cruise te gebieden iedere inbreuk op aan Spido c.s. toekomende Benelux merk- en handelsnaamrechten op het merk SPIDO, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de in de dagvaarding omschreven advertenties I, II en III, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag;
2. River Cruise te gebieden om zich te onthouden van oneerlijke handelspraktijken, bestaande uit het doen van misleidende mededelingen aan het publiek zoals omschreven in de dagvaarding, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag;
3. River Cruise te gebieden alle nog vindbare of geplande Google advertenties met het merk en/of handelsnaam en/of naam en/of teken SPIDO te verwijderen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag;
4. River Cruise te veroordelen in de daadwerkelijke kosten van deze procedure, tot en met de mondelinge behandeling begroot op € 25.568,50, subsidiair een in goede justitie te bepalen bedrag en uiterst subsidiair op basis van het liquidatietarief, te voldoen binnen twee dagen na betekening van het vonnis;
5. te bepalen dat de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv zes maanden na betekening van het vonnis bedraagt.

3.2. Spido legt kort gezegd aan het vorderingen ten grondslag dat River Cruise inbreuk maakt op de aan Spido c.s. behorende merk- en handelsnaamrechten die zien op het woord/teken 'Spido' door gebruik te maken van de hiervoor omschreven advertenties I, II en III. River Cruise dient het gebruik van de merk- en handelsnaam Spido te staken.

3.3. River Cruise voert verweer. Zij voert – samengevat – aan dat de advertenties I en III per abuis zijn verschenen en inmiddels zijn verwijderd. Ten aanzien van het gebruik van 'Spido' als AdWord in advertentie II is geen sprake van een inbreuk op een merk- of handelsnaamrecht van Spido. Het woord 'Spido' komt niet voor in de advertentie en ook niet op de website waarop men terecht komt als op de advertentie wordt geklikt. Voor de 'normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker', die weet dat bij het zoeken op een merknaam, ook advertenties van een derde verschijnen, is duidelijk dat River Cruise en Spido verschillende partijen zijn. Nergens wordt de indruk gewekt dat een relatie bestaat tussen partijen, aldus River Cruise.

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

### 4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang is gegeven, nu het niet is betwist en nu recent nog sprake is geweest van advertenties die beweerdelijk inbreukmakend zijn.

4.2. Op de mondelinge behandeling is duidelijk geworden dat River Cruise niet (langer) bestrijdt dat advertenties I en III inbreuk hebben gemaakt op het merkrecht van Spido c.s. Een beschouwing over de vraag hoe de advertenties precies op internet zijn verschenen en of River Cruise daar al dan niet bewust op heeft aangestuurd, kan buiten beschouwing

---

blijven. De advertenties waren inbreukmakend en vaststaat dat de betreffende advertenties inmiddels zijn verwijderd. Met Spido c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat Spido c.s. ten aanzien van deze advertenties nog wel een belang heeft bij toewijzing van de vordering onder 1. Er is sprake geweest van meerdere inbreuken en River Cruise heeft aanvankelijk ontkend dat van enige inbreuk sprake was.

4.3. Ten aanzien van de vraag of advertentie II inbreuk maakt op enig recht van Spido c.s. verschillen partijen van mening. Het gaat hierbij om het gebruik van het woord 'Spido' als Google AdWord, waarbij het woord Spido verder niet zichtbaar is in de advertentie of de website waarnaar de advertentie doorlinkt.

4.4. Op grond van artikel 2.20 lid 2 onder a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) kan een merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het Hof van Justitie heeft zich meermaals uitgesproken over de toelaatbaarheid van het gebruik van een merk van een concurrent als Google AdWord. Het ging daarbij steeds om uitleg van de artikel 5 van de Richtlijn 89/104 (oud), dat een soortgelijke bepaling bevatte als artikel 2.20 lid 2 BVIE. Het Hof van Justitie heeft kort gezegd overwogen dat een merkhouders een adverteerder kan verbieden gebruik te maken van een merk(naam) als AdWord (of trefwoord/zoekwoord in een andere zoekmachineadvertentiedienst op internet) indien het merkgebruik afbreuk doet aan één van de functies van het merk, met name – doch niet uitsluitend – de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.

4.5. Ten aanzien van de herkomstfunctie heeft het Hof van Justitie ( (HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08, ECLI:EU:C:2010:159 (Google/France); HvJ 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604) geoordeeld dat de hiervoor genoemde herkomstfunctie in het gedrang is 'wanneer het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of de diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel van een derde. De herkomstfunctie wordt tevens aangetast wanneer een advertentie de indruk wekt dat een economische band bestaat tussen de merkhouders en de adverteerder én wanneer deze indruk weliswaar niet wordt gewekt, maar de advertentie zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet kan weten of de adverteerder een derde (een concurrent) is ten opzichte van de merkhouders, dan wel een economische band met hem heeft.

4.6. Het gebruik van het woord 'Spido' als Google AdWord leidt ertoe dat op Google advertentie II verschijnt als commercieel resultaat, vlak onder de commerciële advertentie van Spido zelf. Het doorklikken op advertentie II brengt de internetgebruiker op de landingspagina van River Cruise. Op die pagina staat bovenaan met grote letters River Cruise en vervolgens diverse links naar rondvaartmogelijkheden, zoals 'Rondvaart Rotterdam 1 uur' en 'Havenrondvaart Rotterdam 1½ uur'. In de advertentie noch op de website van River Cruise staat de naam Spido of een verwijzing daarnaar. Niettemin is de voorzieningenrechter met Spido van (voorlopig) oordeel dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker bij het verschijnen van de advertentie van River Cruise

---

na gebruik van het zoekwoord 'Spido', niet kan weten of River Cruise ten opzichte van Spido een derde is of daarentegen een economische band heeft met Spido. Uit de tekst van de advertentie is onvoldoende duidelijk dat het gaat om een alternatieve aanbieder van rondvaarten. Van doorslaggevend belang is in dit kader dat River Cruise, anders dan Spido, een vrij beschrijvende handelsnaam voert. Iemand die zoekt naar Spido, is op zoek naar een aanbieder van een havenrondvaart of 'river cruise' en dat is precies de dienst die River Cruise ook aanbiedt. Het kan zijn dat in praktijk een relatief groot verschil zit in de capaciteit van beide ondernemingen en de wijze waarop de diensten worden uitgevoerd, maar dat valt uit de advertentie en de landingspagina niet op te maken. Geconcludeerd moet worden dat ook advertentie II, waarbij Spido door River Cruise wordt gebruikt als AdWord zonder dat de het woord Spido terugkomt in de advertentietekst van River Cruise, afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk Spido.

4.7. Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering onder 1. wordt toegewezen in die zin dat River Cruise wordt veroordeeld iedere inbreuk op de aan Spido c.s. toekomende Benelux merkrechten van Spido, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de in deze procedure beschreven advertenties I, II en III te staken en gestaakt te houden. De onder vordering 1. genoemde 'handelsnaamrechten worden in dit kader buiten beschouwing gelaten, nu uit alinea 5.1. van de dagvaarding volgt dat een beroep op schending van de Handelsnaamwet subsidiair is gedaan in het geval zou worden geoordeeld dat River Cruise geen inbreuk maakt en/of heeft gemaakt op de merkrechten van Spido c.s.

4.8. De in dit verband gevorderde dwangsom wordt toegewezen, zij het gematigd tot een bedrag van € 5.000,- per dag en met een maximum van € 250.000,-. Daarnaast heeft te gelden dat voor zover het gaat om andere merkinbreuken dan de in deze procedure geconstateerde inbreuken (advertenties I, II en III), River Cruise een dwangsom verbeurt, eerst nadat Spido c.s. River Cruise heeft gewezen op de specifieke inbreuk en River Cruise schriftelijk heeft gemaand om binnen drie werkdagen de inbreuk te staken en gestaakt te houden.

4.9. De vorderingen onder 2. en 3. worden, bij gebrek aan belang, afgewezen. Ten aanzien van de vordering onder 2. geldt dat River Cruise reeds op grond van de merkinbreuken wordt veroordeeld zich te onthouden van het plaatsen van advertenties zoals de in dit geding ter discussie staande advertenties I en II en III. Dat de inhoud van één of meer van die advertenties mogelijk ook kunnen leiden tot de conclusie dat sprake is (geweest) van oneerlijke handelspraktijken als gevolg van misleidende mededelingen, leidt in dit kort geding niet tot een andere voorziening zoals die reeds op grond van de merkinbreuken is getroffen.

4.10. Ten aanzien van de vordering onder 3. geldt dat met het toewijzen van de vordering om de inbreuken te staken en gestaakt te houden al impliceert dat dat nog bestaande Google advertenties met het merk/ het woord Spido, Spido Rotterdam of een daaraan gelijkend woord verwijderd dient te worden, voor zover dat in de macht van River Cruise ligt. Bij een afzonderlijke veroordeling de advertenties te verwijderen heeft Spido geen belang.

4.11. River Cruise wordt, als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Spido vastgesteld op € 667,- aan griffierecht, € 98,52 aan explootkosten en € 6.000,- aan salaris advocaat, conform het

---

indicatietarief van proceskosten in (eenvoudige) IE zaken in kort geding. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen met dien verstande dat de termijn om de proceskosten te voldoen wordt bepaald op 14 dagen.

4.12. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt, gelet op het verweer van River Cruise, en het gebrek aan onderbouwing van Spido c.s. op dit punt, bepaald op twee maanden na betekening van dit vonnis.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt River Cruise, om binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de aan Spido c.s. toekomende Benelux merkrechten op het merk SPIDO, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de in dit vonnis omschreven advertenties I, II en III, te staken en gestaakt te houden,

5.2. veroordeelt River Cruise tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag waarop River Cruise niet voldoet aan de veroordeling onder 5.1., met dien verstande dat een dwangsom op andere inbreuken dan de in deze procedure geconstateerde inbreuken (advertenties I, II en III), pas verschuldigd is eerst nadat Spido c.s. River Cruise heeft gewezen op de specifieke inbreuk en River Cruise schriftelijk heeft gemaand om binnen tenminste drie werkdagen de inbreuk te staken en gestaakt te houden, één en ander met een maximum verschuldigde dwangsom van € 250.000,-,

5.3. bepaalt dat de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i Rv op twee maanden na betekening van dit vonnis,

5.4. veroordeelt River Cruise in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Spido c.s. begroot op € 6.765,52, te voldoen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan vanaf de 15<sup>e</sup> dag wettelijke rente is verschuldigd over genoemd bedrag tot de dag van volledige betaling;

5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 10 januari 2022. <sup>3144/676</sup>