

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/566071 / HA ZA 19-18

Vonnis van 14 december 2022

in de zaak van

ONLINE PUBLISHER B.V.,

te Oldenzaal,

eiseres in conventie,

verweerster in (voorwaardelijke) reconventie.

advocaten: mrs. W.F. Dammers en N. Vrugt te Tilburg.

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **NETMEDIA EUROPE N.V.**,

te Houthalen-Helchteren, België.

2. de vennootschap naar vreemd recht **SPARTA SOLUTIONS BVBA.**

te Houthalen-Helchteren, België.

gedaagden in conventie.

eiseressen in (voorwaardelijke) reconventie.

advocaten: mr. M.M.M. Rooijen te Weert en mr. J. Conix (balie Hasselt, België).

Partijen zullen hierna OP, Netmedia en Sparta Solutions genoemd worden.

Voor OP is de zaak behandeld door de advocaten voornoemd en voor Netmedia en Sparta Solutions door de hiervoor genoemde advocaten en mr. J.P.M. Dexters, advocaat te Weert.

1. Inleiding

1.1. OP en Netmedia begeven zich op dezelfde markt. Zij verlenen diensten die het retailers mogelijk maken hun reclamefolders online voor het voetlicht te brengen. Na een samenwerking van een aantal jaren is tussen OP en Netmedia een conflict ontstaan. Volgens OP heeft Netmedia na het verbreken van de samenwerking inbreuk gemaakt op de merken van OP, op haar handelsnaam en op het auteursrecht op door haar ontwikkelde en geschreven software. Ook heeft Netmedia OP, zo zegt OP, onrechtmatig beconcurrereerd en heeft zij zich niet gehouden aan een eerder door een kort geding rechter opgelegd verbod om merkinbreuk te maken, waardoor zij dwangsommen heeft verbeurd. OP wil dat Netmedia het inbreukmakend en onrechtmatig handelen definitief staakt en het totaal aan verbeurde dwangsommen aan haar betaalt. Aan Sparta Solutions, een onderneming waarvan één van de bestuurders van Netmedia directeur is, verwijt OP ook merkinbreuk en onrechtmatig handelen. Ook dit moet stoppen, aldus OP. Netmedia en Sparta Solutions

willen dat aan de dwangsom die door de kort geding rechter is opgelegd, iets wordt gewijzigd.

1.2. De rechtbank beslist in dit vonnis dat Netmedia merkinbreuk heeft gemaakt, inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam die OP voert en onrechtmatig jegens OP heeft gehandeld. Aan Netmedia wordt daarom een gebod opgelegd om de merkinbreuk, het gebruik van OP's handelsnaam en het onrechtmatig handelen te beëindigen. De rechtbank komt ook tot de conclusie dat Netmedia een bedrag van € 75.000,- aan dwangsommen moet betalen. De door de kort geding rechter opgelegde dwangsom laat de rechtbank ongewijzigd omdat zij niet bevoegd is over de vordering van Netmedia en Sparta Solutions die daarop ziet, te oordelen. Dat Netmedia ook auteursrechtinbreuk heeft gemaakt, kan de rechtbank niet vaststellen. De rechtbank beslist in dit vonnis verder dat ook Sparta Solutions onrechtmatig jegens OP heeft gehandeld en merkinbreuk heeft gemaakt en legt om die reden ook Sparta Solutions een gebod op om dit handelen te staken.

1.3. De rechtbank legt hierna uit hoe en waarom zij tot dit oordeel is gekomen. Onder 'de procedure' wordt nu eerst op een rijtje gezet wat het verloop van de procedure is geweest. Vervolgens staat onder 'de feiten' waar partijen het over eens zijn en wat vast staat dat in de aanloop naar deze procedure tussen hen is gebeurd. De rechtbank gaat in haar oordeel van die feiten uit. Daarna wordt onder 'het geschil' weergegeven wat de vorderingen van OP, Netmedia en Sparta Solutions precies zijn en waarom zij menen op toewijzing daarvan recht te hebben. Uiteindelijk licht de rechtbank onder 'de beoordeling' haar oordeel op alle vorderingen toe, om de beslissingen die daaruit volgen dan bij elkaar weer te geven onder 'de beslissing'.

2. De procedure

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de aan Netmedia, de rechtspersoon naar vreemd recht Lean Mean Business BVBA (te Houthalen-Helchteren, België, hierna: LMB), [REDACTED] (te Houthalen-Helchteren, België, hierna: [REDACTED]) en Sparta Solutions betekende dagvaardingen d.d. 7 december 2018, met producties EPA tot en met EPC en EP01 tot en met EP69;
- de akte houdende eisvermeerdering, tevens houdende aanvullende producties, d.d. 15 februari 2019, met producties EP70 tot en met EP89;
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid d.d. 20 februari 2019 van Netmedia, LMB, [REDACTED] en Sparta Solutions, met producties G1 tot en met G4;
- de conclusie van antwoord in incident, tevens akte houdende aanvullende producties, d.d. 6 maart 2019, met productie EP90;
- het vonnis van 29 mei 2019¹ in het door Netmedia, LMB, [REDACTED] en Sparta Solutions opgeworpen bevoegdheidsincident, in welk vonnis de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de door OP tegen LMB en [REDACTED] ingestelde vorderingen, zij zich bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de door OP tegen Netmedia en Sparta Solutions ingestelde vorderingen, het verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak op grond van het bepaalde in artikel 29 lid 1 dan wel artikel 31 lid 2 Brussel I bis-Vo² heeft afgewezen en de proceskosten tussen partijen heeft gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

¹ ECLI:NL:RBDHA:2019:5482

² 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

-
- het vonnis van 3 juli 2019³ (en het daarbij behorende herstelvonnis van 17 juli 2019⁴), waarbij de rechtbank OP niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar verzoek om het op 29 mei 2019 tussen OP en Netmedia, LMB, █████ en Sparta Solutions gewezen vonnis in incident aan te vullen op de voet van artikel 32 Rv⁵ in relatie met artikel 23 Rv;
 - de door Netmedia en LMB⁶ ingediende conclusie van antwoord, tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie ex artikel 611d Rv d.d. 17 juli 2019, met producties G5 tot en met G12;
 - de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie, tevens incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens akte houdende producties, d.d. 9 januari 2019, met producties EP91 tot en met EP97;
 - het tussenvonnis van 18 september 2019 waarbij ambtshalve een comparitie van partijen is bepaald op 23 maart 2020, welke in verband met het uitvaardigen van de beperkende maatregelen als gevolg van de uitbraak van het corona-virus op 25 augustus 2020 is uitgesteld en vervolgens nader is bepaald op 13 oktober 2020;
 - het e-mailbericht van OP van 12 oktober 2020 met als bijlage een aanvullend overzicht proceskosten in de hoofdzaak (EP98);
 - de door Netmedia en LMB⁷ ingediende akte specificatie van proceskosten ex artikel 1019h Rv, ingekomen ter griffie op 12 oktober 2020.

2.2. Tijdens de comparitie van partijen heeft mr. Rooijen de rechtbank verzocht om waar in de conclusie van antwoord, tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie ex artikel 611d Rv, en in de akte specificatie van proceskosten ex artikel 1019h Rv 'LMB' staat vermeld, 'Sparta Solutions' te lezen, dit omdat de rechtbank geen bevoegdheid heeft aangenomen voor zover de vorderingen van OP zich richten tegen LMB, maar wel voor zover deze zich richten tegen Sparta Solutions en het dus om een vergissing gaat. De beslissing van de rechtbank op dit verzoek, welke beslissing hierna onder 5.72 wordt weergegeven, is reeds tot uitdrukking gebracht in de kop van dit vonnis, waar de juiste partijnamen een plaats hebben gekregen, en klinkt ook door in de inleiding, de weergave van het geschil, de beoordeling van het geschil en in de beslissing.

2.3. Na afloop van de comparitie van partijen zijn partijen overeengekomen dat de behandeling van de zaak zal worden aangehouden om te bekijken of partijen een schikking kunnen bereiken. Partijen hebben met een rolbericht van 4 november 2020 aan de rechtbank laten weten dat dit niet is gelukt en verzocht vonnis te wijzen.

2.4. Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om de rechtbank te wijzen op eventuele feitelijke onjuistheden in dat proces-verbaal. Zij hebben beide te kennen gegeven met de inhoud daarvan te kunnen instemmen.

2.5. Vonnis is nader bepaald op heden.

³ ECLI:NL:RBDHA:2019:6758

⁴ Niet gepubliceerd

⁵ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁶ Zie hierna onder 2.2.

⁷ Zie hierna onder 2.2.

3. De feiten

3.1. OP, opgericht in 2006, legt zich – onder meer – toe op het bedenken, realiseren en vermarkten van en het geven van advies over internet- en nieuwe mediaproducten. Zij verzorgt tevens internet-gerelateerde beheeractiviteiten.

3.2. Vóór de samenwerking met Netmedia (zie hierna) verleende OP aan retailers – onder meer – een dienst die er uit bestond dat de reclamefolders van die retailers door OP werden of door die retailers zelf konden worden geüpload en omgezet in digitale vorm. OP maakte hierbij gebruik van een licentie van een softwareapplicatie van een derde.

3.3. Eén van de bestuurders van OP is Binq Management B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van die vennootschap is [REDACTED] (hierna: [REDACTED]). In de groep van vennootschappen waartoe OP behoort, is Green Orange Digital Marketing B.V. (hierna: GODM) de houdstermaatschappij. Eén van de zusterondernemingen van OP is Brandcube B.V. (hierna: Brandcube).

3.4. In het register van de Kamer van Koophandel staat als één van de handelsnamen van OP ‘wepublish’ vermeld.

3.5. OP exploiteert – onder meer – de website ‘www.wepublish.com’. Zij is ook actief op Twitter en maakt op dat social mediaplatform gebruik van het account ‘@WePublish’.

3.6. Netmedia verricht activiteiten als computerconsultant, adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, reclamebureau en markt- en opinieonderzoeksbureau. Zij legt zich – onder meer – toe op digitale promotie. In 2006, toen Netmedia werd opgericht, is zij gestart met de ontwikkeling van een platform dat retailers de mogelijkheid biedt om hun reclamefolders digitaal optimaal voor het voetlicht te (laten) brengen en (potentiële) klanten van die retailers in de gelegenheid stelt om deze folders te raadplegen en/of te doorzoeken. Dit platform vermarkte Netmedia onder het teken ‘Jambooty’ op de website ‘www.jambooty.be’ en onder het teken ‘PromoButler’ op de website ‘www.promobutler.be’ en via de ‘promobutler-app’. Op de website ‘www.jambooty.be’ werd een dienst aangeboden waarbij de retailers het meeste digitaliseringswerk zelf konden verrichten en op de website ‘www.promobutler.be’ en via de ‘promobutler-app’ een dienst waarbij een aantal van de werkzaamheden door Netmedia werden verricht. Retailers konden een licentie bij Netmedia afnemen of ‘losse edities’ van de dienst.

3.7. Netmedia is ook actief op social media. Zij maakt gebruik van accounts op Facebook, Twitter en LinkedIn. Netmedia exploiteert naast de hiervoor genoemde websites ook de websites ‘www.netmedia-europe.be’, ‘www.wepublish.be’, ‘www.folders.eu’, ‘www.publish.folders.eu’ en ‘www.promobutler.eu’.

3.8. Bestuurders van Netmedia zijn LMB en [REDACTED]. [REDACTED] is ook ‘zaakvoerder’ (directeur) van Sparta Solutions.

3.9. Op 1 oktober 2014 zijn OP en Netmedia, die aanvankelijk samenwerkten als leverancier (Netmedia) en klant (OP), (nauwer) gaan samenwerken op het gebied van de ontwikkeling en commercialisatie van diensten voor de digitalisering van marketing, meer specifiek – onder meer – door het bieden van een ‘self service-dienst’ en een ‘full service-optie’ aan retailers die hun reclamefolders online onder de aandacht willen brengen.

3.10. In het kader van de samenwerking hebben OP en Netmedia bij aanvang daarvan een set spelregels opgesteld (getiteld: 'Spelregels samenwerking Online Publisher en Netmedia'), die (in de versie van 1 april 2015), voor zover thans van belang, als volgt luidt:

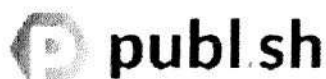
- *OP start een nieuw merk: Publ.sh, hiermee wordt marktwerking gedaan.*
- *OP is eigenaar van de contracten binnen het merk Publ.sh, behalve contracten van Belgische klanten. Deze zijn eigendom van Netmedia.*
- *Netmedia is eigenaar van de techniek/broncode, ook van de engine (publish.folders.eu). Wanneer Netmedia stopt met haar activiteiten of verkocht wordt dan krijgt OP een kopie van de broncode en mag OP hier op doorontwikkelen (doel: organisatie kan voortbestaan).*
- *Er zal een gezamenlijke ontwikkelroadmap opgesteld worden waarbij OP een vergoeding betaalt voor aanpassingen die zij aandragen. Netmedia zal ook wensen naar voren brengen (België specifiek of op basis van promobutler/promofolder). Deze ontwikkelkosten zijn voor rekening van Netmedia.*
- *Beide partijen zullen een gelijke skin hanteren.*
- *Er is 1 global account voor OP waarin ze de FULL service doen voor hun klanten = FULL Service Account. in deze account zitten alle klanten van OP waarvoor OP het werk doet. (...)*
- *Per klant die zelf folders wenst op te laden en te verrijken is er een Self Service Account. hiervoor dient er een licentie betaald te worden. (...)*
- *Publ.sh kan in elk land ingezet worden, dus ook België. België is van oorsprong het domein van Netmedia. Daarom worden prospects en klanten van OP naar Netmedia gestuurd. Netmedia handelt de klant zelf af en verzorgt de facturatie. Netmedia ontvangt 100% van de licentiekosten.*
- *OP kan aanvullende dienstverlening (alles behalve Publ.sh licenties) in België aanbieden. (...)*
- *In alle landen buiten België bedient OP de markt qua licenties en aanvullende diensten. (...)*
- *In 2014 is er een nieuwe skin gecreëerd. Voor de implementatie hiervan betaalt OP 40 EURO per uur aan Netmedia.*
- *Per 2015 gaan OP en Netmedia werken aan een verbeterde userinterface voor de achterkant van Jambooty. OP betaalt net als bij de ontwikkeling van de skin 40 EURO per uur. Samen de ontwikkeling doen.*
- *OP maakt een prospect en sales sheet (...)*
- *(...)*
- *Online Publisher zal geen andere reader en DIY tool gebruiken dan de techniek van Netmedia.*
- *Netmedia en Online Publisher gaan 3 jaar samenwerken, startend vanaf 1-10-2014. (...)*
- *Jambooty wordt bevroren qua code. Na de lancering van de backend door Publ.sh zal Netmedia ook overgaan.*
- *(...)*

Overzicht vergoedingen van OP aan Netmedia:

1. Ontwikkeling User interface (skin en achterkant): 40 EURO per uur.

(...)

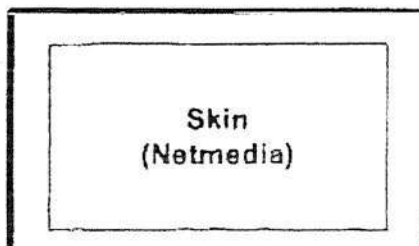
3.11. Op 6 oktober 2014 heeft OP bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BOIP) voor waren en/of diensten in de klassen 9, 38 en 41 het hieronder afgebeelde beeldmerk gedeponereerd (hierna: het publ.sh-merk):



Het publ.sh-merk is op 17 december 2014 door het BOIP ingeschreven (onder inschrijvingsnummer 096336200).

3.12. Op 22 juli 2016 is door GODM met een e-mail aan [REDACTED] een concept-samenwerkingsovereenkomst toegezonden, waarin, voor zover hier van belang, het volgende staat afgebeeld:

2.1 Bladertool (Bladertool IP)



In deze overeenkomst is 'Skin' als volgt gedefinieerd:

Dit is wat de eindgebruiker ziet. Hierin zitten de (...) gebruikers functies zoals bladeren, inzoomen, winkelen, linken, video afspelen, zoeken, inhoudsopgave, share, overzicht pagina, downloaden en favorieten (...)

3.13. OP heeft [REDACTED] op 2 december 2016 het volgende e-mailbericht gestuurd:
'Zoals bekend hebben wij inmiddels de url wepublish.com in ons bezit. Momenteel laat ik een nieuw logo maken met de naam WePublish. Het icoon 'P' (ook veel gebruikt als social profielfoto) laten we bestaan. Binnenkort zal ik het design van WePublish' met je delen.

Wij regelen de aanpassing van de site en dat het hoofddomein wepublish.com wordt+ dat wepublish.digital en publ.sh redirecten naar het hoofddomein.

Met 'aanpassingen' bedoel in voor nu alleen de naamswijziging (in tekst) en de logowissel. Of we later de website nog anders in gaan vullen is fase 2 :)

Ik wil even een paar dingen met jullie afstemmen:

Timing

Ik wil voorstellen om het e.e.a. in december in orde te maken en in januari (liefst 1 /1) om te gaan. Is dat voor jullie ook haalbaar? We moeten ook qua e-mail etc. om natuurlijk. Digitaal kunnen we snel omschakelen, qua drukwerk kan daar achteraan natuurlijk.

Social

WePublish is in veel gevallen al in gebruik. het voorstel is om wepublishdigital.com/wepublish.digital te gaan gebruiken op LinkedIn, FB, Twitter, Insta (en eventueel meerdere kanalen). Ben je het daarmee eens? Dan geef ik groen licht voor het claimen van de namen + het aanpassen van bestaande accounts.'

3.14. Onder de producties bevindt zich een 'Birth Certificate', dat er, voor zover thans van belang, als volgt uitziet:



3.15. Eind 2016, begin 2017 hebben OP en Netmedia besloten om in het kader van hun samenwerking niet meer het publ.sh-merk te gebruiken, maar het hierna in 3.16 weergegeven merk.

3.16. Op 24 februari 2017 heeft OP bij het BOIP voor waren en/of diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42 het hieronder afgebeelde beeldmerk gedeponeerd (hierna: het wepublish-merk):



Het wepublish-merk is op 16 mei 2017 door het BOIP ingeschreven (onder inschrijvingsnummer 1010807).

3.17. Op 22 mei 2017 heeft [REDACTED] met een e-mailbericht aan [REDACTED] laten weten dat hij de domeinnaam 'wepublish.be' heeft laten registreren. Op dit bericht heeft [REDACTED] als volgt gereageerd:
'Top. Dank je.'

3.18. In de periode van samenwerking tussen OP en Netmedia is op enig moment tijdens een overleg het volgende aan het papier toevertrouwd:

Item	Sender	Subject	Type	Time	Read	Unread	Deleted	Forwarded	Content	Content Class	Content Location
1	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
2	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
3	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
4	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
5	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
6	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
7	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
8	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
9	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
10	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
11	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
12	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
13	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
14	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
15	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
16	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
17	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
18	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
19	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	
20	Netmedia	Netmedia - Nieuwsbrief	Text	14/12/2022					Netmedia - Nieuwsbrief	Text	

Over de op de spreadsheet vermelde werkzaamheden werd tussen OP en Netmedia ook gemaaid. Dit mailcontact is, zoals hiervoor is te zien, ook in de spreadsheet opgenomen.

3.20. Bij brief van 3 april 2018 heeft één van de advocaten van OP Netmedia, LMB en [REDACTED], voor zover hier van belang, als volgt bericht:

1. Namens cliënte, (...) (hierna te noemen: "OP"), informeer ik u hierbij dat zij de samenwerking die tussen uw en haar onderneming heeft bestaan niet zal continueren. Via deze brief bevestig ik deze beëindiging. De beëindiging heeft de volgende consequenties, waarvoor ik uw dringende aandacht verzoek:

2. Partijen hebben sinds 1 oktober 2014 een overeenkomst gesloten voor een samenwerking voor een bepaalde duur van 3 jaar. Per 1 oktober 2017 is aan deze samenwerking van rechtswege een einde gekomen. Partijen hebben nog gesprekken gevoerd over de eventuele vernieuwing van de samenwerking. Die gesprekken hebben, mede gezien de veranderende houding van Netmedia jegens OP en haar klanten, voor OP geen aanleiding gegeven om de samenwerking te continueren. Voor zover juridisch vereist zou zijn geldt deze brief (alsnog) als formele opzegging.

3. Gezien de juridische beëindiging van de samenwerking zal daaraan in de praktijk invulling moeten worden gegeven. Partijen zijn echter over en weer nog (deels) van elkaar afhankelijk. Om deze ontvlechting zo redelijk mogelijk te laten verlopen is het volgende vereist.

a. Wepublish klanten en Corporate Account klanten moeten nog 3 maanden online blijven. OP heeft uw onderneming daarvoor betaald. OP heeft zodoende tijd om continuïteitsmaatregelen te treffen in het belang van deze klanten. Netmedia zal ervoor instaan dat deze klanten nog 3 maanden online blijven;

b. (...);

c. De skin (front end viewer) en de front-end van de back-end zijn ontworpen en betaald door OP. De auteursrechten daarop berusten bij OP. Netmedia heeft daarvoor de gebruiksrechten (licenties) verkregen, die met de beëindiging tevens beëindigd zijn. OP is bereid uw onderneming in staat te stellen om een vervangende skin en front-end voor de back-end te regelen. Een termijn van drie maanden acht zij daarvoor voldoende. De verstrekte licentie zal aldus nog drie kalendermaanden – en daarmee uiterlijk tot 31 juli 2018 – aan uw onderneming worden verleend, waarna deze automatisch en van rechtswege komt te vervallen;

d. Per 31 juli zullen de licentie op de skin (front end viewer) en front-end van de back-up [de rechtbank begrijpt: 'back-end'] automatisch en van rechtswege komen te vervallen, waarna uw onderneming iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan dient te staken en gestaakt te houden.

e. De licentie op het "Wepublish" merk van OP aan Netmedia is door de beëindiging eveneens beëindigd. Uw onderneming is niet langer gerechtigd een identiek of soortgelijk teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren of diensten en dient ieder gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden. OP is bereid uw onderneming in staat te stellen het gebruik hiervan binnen een termijn van twee weken te staken en gestaakt te houden. Daarna zal uw onderneming ieder gebruik van een teken identiek of soortgelijk aan "Wepublish" staken en gestaakt houden.

f. De gemaakte afspraken in het document "Spelregels samenwerking Online Publisher en Netmedia" zijn beëindigd.

4. OP verzoekt, en voor zover nodig, sommeert Netmedia hierbij om voornoemde vereisten te bevestigen en na te leven. Zonder andersluidend tegenbericht voor uiterlijk vrijdag 13 april 2017 [de rechtbank begrijpt: 2018] ga ik ervan uit dat u met e.e.a. instemt en de sommatie na zal leven. (...)

3.21. In reactie op deze brief heeft de door Netmedia, LMB en █████ ingeschakelde (Belgische) advocaat nog diezelfde dag laten weten dat Netmedia, LMB en █████ de in de brief geschetste voorstelling van zaken gedeeltelijk betwisten en zij menen dat OP ook inbreuken en tekortkomingen zijn te verwijten.

3.22. Vóórdat de hiervoor genoemde brief van 3 april 2018 werd verzonden, heeft OP haar klanten en hun digitale documenten gemigreerd naar een andere infrastructuur opdat deze klanten niet tussen wal en schip zouden vallen door het geschil dat tussen OP en Netmedia, LMB en █████ was ontstaan.

3.23. In april 2018 is namens Netmedia een aantal (Nederlandse) klanten van OP per e-mail benaderd met een bericht dat, voor zover hier van belang, als volgt luidt:
'Beste wepublish gebruiker

U gebruikt nu al geruime tijd de Netmedia-Europe e-viewer onder de merknaam wepublish. We zijn blij dat u tevreden bent met de technologie die de e-viewer van Netmedia-Europe u biedt.

Tot voor kort werkte Netmedia-Europe voor haar activiteiten in Nederland samen met Green Orange digital marketing, u ook wel bekend als Online Publisher. Vanaf heden worden onze gezamenlijke activiteiten opgesplitst en zullen wij onze klanten buiten België terug zelf verzorgen en ondersteunen.

*Voor u verandert er niets op vlak van service en kwaliteit, integendeel. U kunt vanaf vandaag ook genieten van de wepublish prijszetting die wij ook voor onze Belgische klanten hanteren. (...)
U kan de wepublish prijslijst hier bekijken.*

*Heeft u vragen over uw account binnen wepublish?
Bel me dan gerust via onderstaande gegevens, ik help u graag verder.'*

Onder deze berichten stond – onder meer – het volgende teken afgebeeld:



3.24. In diezelfde periode is op de bij Netmedia in gebruik zijnde website *'www.publish.folders.eu'* de volgende mededeling geplaatst:

Dit document is een afschrift van een elektronisch bericht.
Het is niet bedoeld als rechtsgeldig document.
Het is niet bedoeld als rechtsgeldig document.
Het is niet bedoeld als rechtsgeldig document.
Het is niet bedoeld als rechtsgeldig document.

3.25. Bij brief van 6 april 2018 heeft één van de advocaten van OP, voor zover hier van belang, het volgende aan de (Belgische) advocaat van Netmedia, LMB en █████ bericht:

1. Namens cliënte, (...) (hierna te noemen: "OP"), merk ik op dat zij heeft geconstateerd dat uw cliënte (...) (hierna: "Netmedia") de klanten van OP op onrechtmatige wijze heeft benaderd. (...)

Beëindiging samenwerking

2. Per 1 oktober 2017 is de samenwerking tussen OP en Netmedia van rechtswege geëindigd. Op 3 april jl. heb ik Netmedia een brief gestuurd over de praktische uitvoering van die beëindiging.

Uw onderneming benadert klanten van OP

3. Vervolgens heeft OP moeten constateren dat Netmedia daarop tal van onrechtmatige handelingen heeft verricht. Zo heeft OP geconstateerd dat uw cliënte op 5 april jl. WePublish klanten van OP heeft benaderd met de volgende e-mail [waarna de tekst van het onder 3.23 weergegeven e-mailbericht volgt, toevoeging rechtbank]:

4. Daarnaast heeft Netmedia bij enkele klanten van OP de volgende mededeling geplaatst, waarbij de klanten voor reactivatie van de publicatie naar Netmedia worden geleid [waarna de tekst van het onder 3.24 weergegeven bericht volgt, toevoeging rechtbank]:

Netmedia handelt onrechtmatig jegens OP

5. Door het massaal en stelselmatig benaderen van klanten van OP op basis van door middel van een beëindigde samenwerking verkregen gegevens handelt Netmedia in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en daarmee onrechtmatig. Er is sprake van onrechtmatige concurrentie door Netmedia.

6. Bovendien merk ik (nogmaals) op dat met de beëindiging van de samenwerking ook de licentie op het "Wepublish" merk van OP aan Netmedia beëindigd. Netmedia is derhalve niet langer gerechtigd een identiek of soortgelijk teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren of diensten en dient ieder gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden. Onder meer door het gebruik van het merk "Wepublish" in de e-mails aan klanten van OP wordt kennelijk geen gehoor gegeven aan mijn sommatie in de brief van 3 april jl. Sterker nog, deze wijze van handelen is misleidend: Wepublish is het merk van OP. Hierbij verzoek ik Netmedia alsnog te bevestigen dat het gebruik van het "Wepublish" merk zal worden gestaakt.

7. Tevens stel ik Netmedia hierbij, namens OP, aansprakelijk door de schade die OP door voornoemde onrechtmatige handelingen lijdt en nog zal lijden. (...)

Sommaties

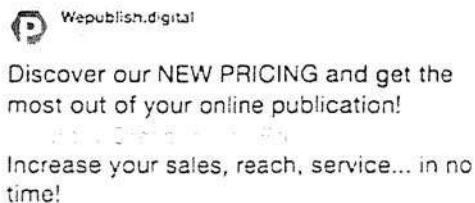
8. Met inachtneming van bovenstaande verzoek en voor zover nodig sommeer ik Netmedia om:

- a. per ommegaande iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens OP te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet uitsluitend het benaderen van klanten van OP op welke wijze dan ook; en*
- b. per ommegaande maar uiterlijk voor 9 april 2018 om 16:00 uur aan ondergetekende schriftelijk te bevestigen dat Netmedia het gebruik van het merk "Wepublish" zal staken en gestaakt zal houden. (...)"*

3.26. Bij e-mailbericht van 9 april 2018 heeft de (Belgische) advocaat van Netmedia, LMB en [REDACTED] aan de advocaat van OP laten weten dat OP in de brief van 6 april 2018 een onjuiste voorstelling van zaken schetst en dat op de inhoud van die brief nog nader zal worden teruggekomen. Op dit e-mailbericht is niet meer gereageerd door (de advocaat van) OP en een nadere reactie van voornoemde advocaat van Netmedia, LMB en [REDACTED] is ook uitgebleven.

3.27. Op 9 april 2018 zijn namens Netmedia via het bij haar in gebruik zijnde LinkedIn-account onder klanten van OP berichten soortgelijk aan het hiervoor onder 3.23 weergegeven e-mailbericht (maar zonder het in 3.23 onderaan de tekst afgebeelde teken) verspreid.

3.28. Op het bij OP in gebruik zijnde Twitter-account '@WePublish' is op 11 april 2018 het volgende bericht geplaatst:



Wepublish.digital

Discover our NEW PRICING and get the most out of your online publication!

Increase your sales, reach, service... in no time!



wepublish

3.29. OP heeft er bij Twitter op 12 april 2018 melding van gemaakt dat Netmedia zich op onrechtmatige wijze toegang heeft verschaft tot bedoeld Twitter-account en genoemd bericht heeft geplaatst, waarna bedoeld bericht door Twitter is verwijderd.

3.30. Op de bij Netmedia in gebruik zijnde websites 'www.netmedia-europe.be' en 'www.publish.folders.eu' werd in april 2018 het volgende teken afgebeeld:



3.31. Het hieronder weergegeven teken werd in april 2018 afgebeeld op de bij Netmedia in gebruik zijnde website 'www.publish.folders.eu':



3.32. Op 2 en 7 mei 2018 is op het bij Netmedia in gebruik zijnde Twitter-account '@wepublish_be' het volgende zichtbaar geweest:



3.33. Op 18 juni 2018 hebben Brandcube en OP een 'Akte van overdracht auteursrecht' ondertekend. Hierin is opgenomen dat Brandcube de auteursrechten die zij bezit op de werken, zoals nader vastgelegd in Annex I van de akte, overdraagt aan OP. In Annex I van de akte wordt het volgende vermeld:

'Alle resultaten van de verrichte en nog te verrichten werkzaamheden van Brandcube voor Online Publisher in het kader van het Publ.sh platform, waaronder uitdrukkelijk begrepen:

- *de flows en sitemap*
- *wireframes*
- *logo, huisstijl en layout*
- *de front-end in HTML5, CSS en Javascript*
- *user experience en user interface*

3.34. Met verloop van de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft Netmedia in juli 2018 conservatoir derdenbeslag laten leggen op bankrekeningen van OP in Nederland.

3.35. Bij vonnis van 13 augustus 2018⁸ heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank in een door OP in mei 2018 tegen Netmedia, LMB en █████ aangespannen procedure, voor zover hier van belang:

- Netmedia, LMB en █████ geboden om binnen één week na betekening hoofdelijk ieder gebruik in de Benelux van het wepublish-merk of van een daarmee overstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van het wordelement van het wepublish-merk 'wepublish' en/of het bijbehorende logo, te staken en gestaakt te houden;
- Netmedia, LMB en █████ geboden om binnen één week na betekening hoofdelijk ieder gebruik van de handelsnaam 'wepublish' en van iedere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van OP te staken en gestaakt te houden;
- Netmedia, LMB en █████ geboden om binnen één week na betekening hoofdelijk iedere vorm van ongeoorloofde mededinging jegens OP te staken en gestaakt te houden, zoals weergegeven in de rechtsoverwegingen 5.17 en 5.18 van het vonnis [dit betreft het benaderen van klanten als weergegeven in 3.23 en 3.27, het plaatsen van de mededeling als weergegeven in 3.24 en het plaatsen van het bericht als weergegeven in 3.28, toevoeging rechtbank];
- Netmedia, LMB en █████ geboden om binnen één week na betekening hoofdelijk iedere auteursrechtinbreuk met betrekking tot de inhoud van de website als vermeld in de rechtsoverwegingen 5.23.2-5.23.4 [dit betreft een instructievideo, een omslagfoto en een 'About us-tekst', toevoeging rechtbank] te staken en gestaakt te houden, waaronder op de website van Netmedia en (wat de video betreft) op het persoonlijke Vimeo-account van █████ en
- bepaald dat Netmedia, LMB en █████ een dwangsom van € 1.000,- verbeuren voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van de hiervoor weergegeven geboden geheel of gedeeltelijk uitblijft.

In deze procedure vorderden Netmedia, LMB en █████ in reconventie – onder meer – nietigverklaring van het wepublish-merk (op de grond dat dit merk te kwade trouw is gedeponerd) en, in het verlengde hiervan, veroordeling van OP tot het staken van het gebruik van de handelsnaam 'wepublish' van Netmedia, veroordeling van OP tot het overdragen van de domeinnaam 'www.wepublish.com' en oplegging van een verbod aan OP om domeinnamen met daarin de handelsnaam 'wepublish' (opnieuw) te gebruiken, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom. Deze vordering heeft de voorzieningenrechter afgewezen.

3.36. Aan het door voornoemde voorzieningenrechter opgelegde merkenrechtelijk stakingsgebod liggen, voor zover hier van belang, de volgende overwegingen ten grondslag: *'Voor zover NME [Netmedia, toevoeging rechtbank] (tot de eerste sommatie) gebruik maakte van het beeldmerk, is niet bestreden dat dit merkinbreuk oplevert (anders dan met het (...)) verworpen*

⁸ ECLI:NL:RBDHA:2018:9747

beroep dat het merk te kwader trouw zou zijn gedeponereerd) volgens artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE⁹. Voor zover NME gebruik maakt van "wepublish" is door het ontbreken van de "P" in de rode zeshoek geen sprake van een gelijk teken, zodat getoetst dient te worden aan de criteria van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE¹⁰. (...)

Naar voorlopig oordeel stemmen het beeldmerk en het door NME gebruikte teken "wepublish" voldoende overeen om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Auditief, visueel en begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming, waarbij in visueel opzicht tevens meetelt dat de op zich inderdaad wel beschrijvende woorden "we" en "publish" in zowel merk als teken aan elkaar zijn geschreven en "publish" is dikgedrukt. Voorts is niet zonder belang dat partijen voorheen gezamenlijk onder het beeldmerk en met gebruikmaking van "wepublish" naar buiten traden maar die samenwerking is beëindigd, zo staat tussen partijen vast. Bij het in aanmerking te nemen publiek zal door die voormalige samenwerking immers eerder de gedachte postvatten met de merkhouders van doen te hebben, of althans met een (nog steeds) daaraan verbonden onderneming, mede in aanmerking genomen dat de door partijen aangeboden diensten identiek (althans in sterke mate soortgelijk) zijn.

3.37. Bij herstelvonnis van 15 augustus 2018 heeft voornoemde voorzieningenrechter aan de aan Netmedia, LMB en ██████ bij het vonnis van 13 augustus 2018 opgelegde dwangsom een maximum verbonden van € 75.000,--.

3.38. Op 24 augustus 2018 heeft een (Nederlandse) deurwaarder aan, voor zover thans van belang, Netmedia een exploit betekend, waarin – onder meer – het volgende wordt vermeld:

Executoriale titel

Hierbij is aan u betekend de grosse van het vonnis in kort geding gewezen door de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Den Haag (...) van 13 augustus 2018, (...) en de grosse van een herstelvonnis gewezen door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (...) van 15 augustus 2018 (...).

Dit exploit is aan u betekend op verzoek van:
ONLINE PUBLISHER BV (...)

Afsluiting en ondertekening van het exploit

Dit exploit heb ik (...)

Vandaag betekend aan:

NV NETMEDIA EUROPE, een naamloze vennootschap (...) van wie geen kantooradres of woonplaats van een bestuurder in Nederland bekend is.

in aanmerking nemende dat de Staat waar verweerder woonplaats heeft lidstaat is van de Europese Unie, zodoende mijn exploit doende ingevolge artikel 56 lid 1 Rv en Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 (EG-betekenningsverordening) door in mijn hoedanigheid als verzendende instantie aan de bevoegde instantie
MODERO LIMBURG (...)

TONGEREN (...)

per e-mail vandaag te hebben verzonden:

- twee afschriften van dit exploit en de hierin genoemde stukken in de Nederlandse taal;
- het formulier F1 zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Verordening, gesteld en ingevuld in de

⁹ Thans artikel 2.20 lid 2 sub a.

¹⁰ Thans artikel 2.20 lid 2 sub b, toevoeging rechtbank.

Nederlandse taal:

met het verzoek om tot betekening of kennisgeving ervan over te gaan overeenkomstig het recht van de aangezochte staat en mij daarvan het certificaat toe te zenden, dan wel mijn verzoek door te geleiden naar de territoriaal bevoegde instantie;

Bovendien heb ik vandaag ter betekening de genoemde stukken in overeenstemming met artikel 56 lid 3 Rv en artikel 14 van de Verordening per UPS koeriers gezonden aan het hiervoor genoemde adres van verweerder voorzien van het in artikel 8 van de Verordening genoemde modelformulier gesteld in alle talen van de Europese Unie, met de mededeling dat en hoe de stukken kunnen worden geweigerd indien het niet gesteld of vertaald is in een taal die verweerder begrijpt of de officiële taal van de aangezochte staat; (...)

3.39. Op 4 september 2018 heeft een aan Modero Gerechtsdeurwaarders, gevestigd in Tongeren (België), verbonden deurwaarder op verzoek van OP aan Netmedia het onder 3.38 weergegeven exploitatietoestemming conform, zo wordt in het betreffende stuk vermeld, 'de bepalingen van artikel 15 van de Verordening (EU) 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken'.

3.40. Tegen het kort geding vonnis van 13 augustus 2018, hersteld bij vonnis van 15 augustus 2018, is geen hoger beroep ingesteld.

3.41. Op 29 augustus 2018 heeft een door Netmedia ingeschakelde Belgische deurwaarder onderzocht of op de door Netmedia gebruikte Twitter-, LinkedIn- en Facebookaccounts en de door haar gebruikte website 'www.publish-folders.eu' het teken 'wepublish' voorkomt. De deurwaarder heeft vervolgens in een proces-verbaal vastgelegd dat dit niet het geval is.

3.42. Vanaf 31 augustus 2018 stonden op de bij Netmedia in gebruik zijnde websites, haar social media-accounts en op de website www.plus.google.com de volgende tekens afgebeeld:

<https://www.digitaalrecht.com/nieuws/wepublishdigital>

<https://www.mercuri-wepublish.nl/en>

publishfolders.eu

Publ.sh

⚠ Niet beveiligd <https://publ.sh>



<http://wepublish.be/>

WEPUBLISH?

wepublish.be

we**publish**

wepublish

wepublish!

@WePublish

(@wepublish be)

@wepublish_be

publish

- 3.43. Sparta Solutions maakt gebruik van de website 'www.spartasolutions.eu'. Op 21 november 2018 was op deze website het volgende te zien:
- een foto van [REDACTED] met daarbij de vermelding 'Digital & Data Architect';
 - 'Vondellaan 38, 3513 XL Utrecht' en '57 Rathbone Place London' als vestigingsadressen van Sparta Solutions;
 - '+32 11 14 01 70' als telefoonnummer van 'Sparta Solutions HQ';
 - 'Blue Wifi' als een door Sparta Solutions aangeboden dienst;

- de hieronder afgebeelde reclame-uiting:



(publish)

PREDICT28 : PUBLISH

Predict28 Publish - Predict What you need to publish next and create stunning publications & increase reach

3.44. Op de website 'www.bluewifi.com' werden rond datzelfde moment de hiervoor genoemde adressen en het hiervoor genoemde telefoonnummer ook vermeld. Tevens werd op die website het logo van Sparta Solutions getoond.

3.45. De afbeeldingenmap van de bij Netmedia in gebruik zijnde website 'www.publish-folders.eu' werd op 28 november 2018 als volgt op die website afgebeeld:

Directory: /static/publish/images/

3.46. Op 30 november 2018 kwam in de broncode van door Netmedia gebruikte software het volgende voor:

wepublish

3.47. Ook op 30 november 2018 heeft een (Nederlandse) deurwaarder aan Netmedia een op 27 november 2018 gedateerde brief van één van de advocaten van OP betekend, waarin – voor zover hier van belang – wordt vermeld dat, omdat Netmedia in de Benelux nog steeds gebruik maakt van het wepublish-merk dan wel van een met dat merk overeenstemmend teken (waarbij wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 3.42 is weergegeven), inmiddels het in het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 13 augustus 2018 vonnis opgenomen maximum aan te verbeuren dwangsommen is bereikt. In bedoeld exploit is Netmedia voorts bevel gedaan om binnen twee dagen na 30 november 2018 een bedrag van € 93.840,23 te voldoen, zijnde het totaal van het maximum aan verbeurde dwangsommen van € 75.000,-, de ingevolge genoemd vonnis verschuldigde proceskosten, de nakosten en de kosten van betekening en tenuitvoerlegging.

3.48. Tussen OP en Netmedia zijn ook in België civiele procedures aanhangig (geweest). In een geschil over de verschuldigdheid van door Netmedia, tijdens de samenwerking, aan OP verzonden facturen, die OP onbetaald liet, heeft de Zesde Kamer van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, OP op 30 april 2019 veroordeeld tot betaling aan Netmedia van een bedrag van € 98.011,05, te vermeerderen met een schadebeding en rente. Een door Netmedia op 24 december 2018 bij de Beslagrechter van de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, tegen OP aanhangig gemaakte procedure, waarin Netmedia, LMB en [REDACTED] – voor zover hier van belang – vorderden dat de tenuitvoerlegging van het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 13 augustus 2018 wordt geschorst, dat wordt gezegd dat die tenuitvoerlegging volledig ten onrechte is geschied en dat de gevorderde dwangsommen niet verbeurd en verschuldigd zijn, heeft geresulteerd in een dading. In het document waarin deze dading is neergelegd, wordt – onder meer – het volgende vermeld:

ˆDat OP dit vonnis [het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 13 augustus 2018, toevoeging rechtbank] heeft betekend op 24 augustus 2018: (...)

Artikel 1

OP betaalt aan NME, voor slot van alle factuurschulden en schadevergoeding wegens beëindiging van de overeenkomst tussen partijen, een forfaitaire en globale vergoeding van 117.124,16 EURO (...).

Deze vergoeding laat andere vorderingen tussen de partijen, in het bijzonder aangaande aangevoerde inbreuken op intellectuele rechten en mededinging en verbeurde dwangsommen, zoals deze hangende zijn voor de rechtbank te Den Haag, onverlet.

Artikel 2

Als praktische modaliteiten komen partijen overeen dat het bedrag van 117.124,16 EURO vermeerderd met een bedrag van 1.500 EUR (...) zal gestort worden op de derdengeldrekening van de Belgische raadslieden van OP (...).

Zodra de raadslieden van OP aan de raadsman van NME melden dat deze storting heeft plaatsgevonden zal de raadsman van NME de nodige stappen ondernemen om het beslag op te heffen dat in Nederland werd gelegd ten laste van OP. (...)

Artikel 3

Partijen berusten in het vonnis d.d. 30 april 2019 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Artikel 5

OP bevestigt dat het vonnis van de Voorzieningenrechter Den Haag van 15 augustus 2018 niet zal worden uitgevoerd tenzij, en in de mate dat, de Nederlandse rechter de verbeuring van de daarin vermelde dwangsommen en het bedrag ervan vaststelt (artikel 55 EEX-Verordening Nr. 2015/2012).

Artikel 6

Partijen zullen gezamenlijk zorgdragen voor de doorhaling van de procedure die hangende is voor de Beslagrechter REA Limburg afdeling Hasselt. (...)

3.49. De bij de Beslagrechter van de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, door Netmedia aanhangig gemaakte procedure is vervolgens doorgehaald. Het ten laste van OP door Netmedia gelegde conservatoir derdenbeslag (zie hiervoor onder 3.34) is opgeheven.

4. Het geschil

In conventie

4.1. OP vordert¹¹, na vermeerdering van eis, dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. voor recht verklaart dat Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, inbreuk maken, althans hebben gemaakt op de auteursrechten van OP;
- II. voor recht verklaart dat Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, inbreuk maken, althans hebben gemaakt op de merkrechten van OP, waaronder in ieder geval begrepen het publ.sh-merk en het wepublish-merk;
- III. voor recht verklaart dat Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, inbreuk maken, althans hebben gemaakt, op de handelsnaamrechten

¹¹ De weergave van de vordering is afgestemd op het oordeel van de rechtbank in het bevoegdheidsincident, dat wil zeggen dat LMB en Lens daaruit zijn weggelaten.

van OP;

IV. voor recht verklaart dat Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, onrechtmatig handelen, althans onrechtmatig hebben gehandeld jegens OP door inbreuk te maken op de auteursrechten en/of de merkrechten en/of de handelsnaamrechten van OP en/of door te concurreren met OP;

V. voor recht verklaart dat Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, aansprakelijk zijn voor de onder I tot en met IV opgesomde onrechtmatige handelingen, althans voor de onrechtmatige handeling onder I en/of de onrechtmatige handeling onder II en/of de onrechtmatige handeling onder III en/of de onrechtmatige handeling onder IV;

VI. Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, gebiedt de onder I tot en met IV opgesomde onrechtmatige handelingen, althans de onrechtmatige handeling onder I en/of de onrechtmatige handeling onder II en/of de onrechtmatige handeling onder III en/of de onrechtmatige handeling onder IV, te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen:

a. ieder gebruik in de Benelux van het wepublish-merk of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van het wordelement van het wepublish-merk en het bijbehorende logo;

b. ieder gebruik in de Benelux van het publ.sh-merk of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van het wordelement van het publ.sh-merk en/of het bijbehorende logo;

c. ieder gebruik van de handelsnaam 'wepublish' en van iedere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van OP;

d. iedere exploitatie, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de software, waaronder in ieder geval begrepen het ontwerp van de user interface van de front-end, het ontwerp van de user interface van de back-end, de broncode van de user interface van de front-end en/of de broncode van de user interface van de back-end;

e. iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging, waaronder op de websites en social media-pagina's van Netmedia en Sparta Solutions, van de lay-out, het menu, de features, de afbeeldingen, de tabellen, de video's en de teksten;

VII. voor recht verklaart dat Sparta Solutions onrechtmatig handelt, althans onrechtmatig heeft gehandeld jegens OP door onterechte vermelding van haar adresgegevens te Utrecht en te Londen op haar websites en/of jegens [REDACTED], althans OP, door de persoonsgegevens van [REDACTED] te verwerken;

VIII. Sparta Solutions gebiedt de onrechtmatige handelingen als bedoeld onder VII te staken en gestaakt te houden door de vermelding van de adresgegevens te Utrecht en te Londen en/of de vermelding van [REDACTED] en de foto van [REDACTED] van haar websites en servers te verwijderen en daarvan verwijderd te houden;

IX. Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, beveelt om binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan OP rekening en verantwoording af te leggen betreffende de met de inbreukmakende dienst en onderneming gemaakte winst, door de raadsman van OP [de rechtbank begrijpt: de raadsman van Netmedia en Sparta Solutions] te voorzien van een door een registeraccountant opgestelde verklaring, die ten minste het volgende dient te bevatten:

a. de productieprijzen van de inbreukmakende dienst;

b. de licentietarieven van de inbreukmakende dienst;

c. het aantal verkochte licenties van de inbreukmakende dienst;

d. de met de inbreukmakende dienst genoten bruto- en nettowinst;

e. de wijze van berekening van de bruto- en nettowinst;

X. bepaalt dat Netmedia en/of Sparta Solutions voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van het onder VI en/of VIII en/of IX geheel of gedeeltelijk uitblijft, een dwangsom van € 25.000.-- verbeuren, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dwangsom;

XI. Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, veroordeelt tot afdracht, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, van de met de inbreuken genoten winst en/of Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de schade die OP heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de onrechtmatige handelingen, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met wettelijke rente, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

XII. Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, veroordeelt tot vergoeding, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting, van de over het onder VIII gevorderde ontstane wettelijke handelsrente vanaf de dag(en) van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander nader op te maken bij staat, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, en te vereffenen volgens de wet;

XIII. Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk, althans Netmedia en/of Sparta Solutions, veroordeelt tot betaling, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting, als voorschot op schadevergoeding, van een bedrag van € 250.000.--, vermeerderd met wettelijke handelsrente, althans met wettelijke rente;

XIV. Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv;

XV. voor recht verklaart dat Netmedia niet, althans niet volledig, heeft voldaan aan de veroordeling bij vonnis in kort geding van 13 augustus 2018 en dat daarom dwangsommen zijn verbeurd ten bedrage van € 75.000.--, althans tot een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

XVI. Netmedia veroordeelt tot betaling van de verbeurde dwangsommen tot het maximum van € 75.000.--, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met wettelijke rente.

4.2. Op hetgeen OP aan haar vorderingen ten grondslag legt en op het verweer van Netmedia en Sparta Solutions wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In (voorwaardelijke) reconventie

4.3. Netmedia en Sparta Solutions vorderen dat de rechtbank de door de voorzieningenrechter van deze rechtbank in het vonnis van 13 augustus 2018 opgelegde dwangsom opheft, althans deze vermindert tot nihil, althans deze opschort totdat in deze bodemprocedure is beslist en OP veroordeelt in de proces- en nakosten van deze procedure, vermeerderd met wettelijke rente.

4.4. Op hetgeen Netmedia en Sparta Solutions aan deze vordering ten grondslag leggen en op het verweer van OP wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

In conventie

In de zaak tussen OP en Netmedia

Bevoegdheid

5.1. Dat de rechtbank internationaal en relatief bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van OP, voor zover ingesteld tegen Netmedia, is reeds vastgesteld in het vonnis in het bevoegdheidsincident.

Verhouding tussen de kort geding procedure en de onderhavige procedure

5.2. De rechtbank stelt het volgende voorop wat betreft de verhouding tussen de reeds gevoerde kort geding procedure en de onderhavige procedure. Anders dan Netmedia lijkt te veronderstellen, brengt de omstandigheid dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank zich in het vonnis van 13 augustus 2018 al een voorlopig oordeel heeft gevormd over de verwijten die OP destijds aan Netmedia maakte, welk oordeel er toe heeft geleid dat Netmedia merkinbreuk, handelsnaaminbreuk, auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen moest staken, niet dat die kwesties thans niet meer voorliggen. De rechtbank moet zich als bodemrechter hier opnieuw over buigen. Dat Netmedia de aan haar opgelegde bevelen heeft nageleefd, maakt dit, indien al juist, niet anders. De dwangsom die de voorzieningenrechter aan bedoelde stakingsbevelen heeft verbonden, blijft staan (eenmaal verbeurde dwangsommen blijven verbeurd), ook als de rechtbank over bepaalde geschilpunten een andere beslissing neemt dan de voorzieningenrechter. In zoverre is het kort geding vonnis niet uitgewerkt.

Inbreuk op het wepublish-merk?

5.3. OP grondt haar stelling dat Netmedia inbreuk heeft gemaakt op het wepublish-merk op zowel het bepaalde in artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE als op het bepaalde in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.

5.4. In deze procedure zijn door partijen alle processtukken en bijbehorende producties van de kort geding procedure overgelegd. Uit die stukken kan worden opgemaakt dat Netmedia in die procedure, tegenover het betoog van OP dat van merkinbreuk sprake is, (primair) het verweer heeft gevoerd dat aan het wepublish-merk geen gelding toekomt omdat OP dat merk te kwader trouw heeft gedeponereerd. Netmedia gebruikte, zo betoogde zij in die procedure, al eerder dan OP een met het wepublish-merk overeenstemmend teken (als handelsnaam), te weten het teken 'wepublish'. Daarbij verwees Netmedia naar een drietal producties (2.a, 2.b en 2.c). Tijdens de comparitie van partijen in deze procedure heeft Netmedia te kennen gegeven dat, hoewel dit wellicht niet met zoveel woorden uit haar conclusie van antwoord, tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie ex artikel 61 lid Rv kan worden afgeleid¹², zij dit verweer ook in de onderhavige procedure heeft willen voeren en daarbij heeft willen verwijzen naar dezelfde producties als die waarnaar zij verwees in de kort geding procedure. Netmedia heeft de rechtbank verzocht dit aan haar toe te staan. OP meent dat dit verzoek moet worden afgewezen.

¹² Vermeld wordt alleen het volgende:

55. *Netmedia c.s. had reeds een eerste gebruik gemaakt van het teken wepublish en dit o.a. als een Belgisch twitter-account (productie gedaagden 2.a).*
56. *Online Publisher vond dit een goed idee, en was blij met de toestemming van Netmedia c.s. tot gebruik.*

5.5. Een beslissing op het verzoek van Netmedia kan achterwege blijven omdat, ook als dat wordt gehonoreerd, de conclusie moet zijn dat het verweer van Netmedia niet slaagt. Daartoe wordt het volgende overwogen.

5.6. Netmedia stelt allereerst dat zij op 12 juni 2014 het Twitter-account '@wepublish_be' heeft geregistreerd. Ten bewijze van die stelling verwijst zij naar het hiervoor onder 3.14 afgebeelde 'Birth Certificate' waarin genoemde accountnaam wordt vermeld. In reactie hierop heeft OP er allereerst op gewezen dat bedoeld stuk niet van Twitter afkomstig is. Voorts heeft OP aangevoerd dat de omstandigheid dat een account is 'geboren' op een bepaalde datum niet wil zeggen dat het op die datum ook al die naam droeg. Twitter-accountnamen kunnen namelijk, aldus OP, (eenvoudig) worden gewijzigd (terwijl, zo begrijpt de rechtbank, in de 'geboortedatum' geen wijziging optreedt). Tot slot heeft OP naar voren gebracht dat, zelfs al zou moeten worden aangenomen dat op 12 juni 2014 door Twitter de accountnaam '@wepublish_be' is aangemaakt, dit nog steeds niet wil zeggen dat dit door Netmedia is gebeurd. In bedoeld stuk wordt namelijk, aldus OP, niet vermeld wie het account heeft geregistreerd en de eerste activiteit van Netmedia met gebruikmaking van bedoeld account vond plaats op 1 september 2017, ruim ná de datum waarop het wepublish-merk werd gedeponereerd (zodat de mogelijkheid openblijft dat Netmedia het account van een andere gebruiker van Twitter heeft overgenomen). Netmedia heeft tegen deze uitvoerige reactie van OP niets meer ingebracht. Haar betoog betreffende het Twitter-account moet reeds hierom gelden als onvoldoende onderbouwd.

5.7. Ten tweede heeft Netmedia gewezen op het hiervoor onder 3.13 aangehaalde e-mailbericht van OP aan [REDACTED]. In dit e-mailbericht vraagt OP, aldus Netmedia, om toestemming om het wepublish-merk te mogen gebruiken (gedurende de samenwerking). OP zou dit, zo betoogt Netmedia verder, niet hebben gedaan als Netmedia geen ouder recht op het teken 'wepublish' had. De rechtbank volgt Netmedia ook hierin niet. Uit de inhoud van bedoeld e-mailbericht kan naar het oordeel van de rechtbank niet méér worden afgeleid dan dat OP Netmedia vraagt om in te stemmen met de voorgestelde wijze van gebruik van het (door haar gedeponereerde) wepublish-merk. Er volgt niet uit dat OP aan Netmedia toestemming vraagt om dat merk te mogen gebruiken (omdat zij op de hoogte is van eerder gebruik door Netmedia van het teken 'wepublish').

5.8. Het bericht van [REDACTED] aan [REDACTED] (zie hiervoor onder 3.17) kan Netmedia niet baten, nu dit dateert van na de datum van het depot van het wepublish-merk.

5.9. Artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE bepaalt dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit 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.

5.10. Dat, zoals OP betoogt, Netmedia na de beëindiging van de samenwerking met OP, merkinbreuk heeft gemaakt in de zin van dit artikel, heeft zij (anders dan met het hiervoor verworpen verweer dat het merk te kwader trouw is gedeponereerd) niet bestreden. Dit betreft het gebruik van de tekens die hiervoor zijn weergegeven in 3.23 (als afbeelding), 3.28 en 3.30.







5.11. Artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE bepaalt dat de merkhouders zich kan verzetten tegen ieder gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

5.12. Bij de beantwoording van de vraag of van inbreuk in de zin van dit artikel sprake is (geweest), neemt de rechtbank het door het Hof van Justitie in de Equivalenza-zaak¹³ geschetste beoordelingskader tot uitgangspunt. In dat arrest heeft het Hof van Justitie, kort weergegeven, overwogen dat het onderzoek naar een 'sub b-merkinbreuk' in twee fasen moet plaatsvinden. In de eerste fase wordt beoordeeld of sprake is van enige overeenstemming. Alleen wanneer hiervan sprake is, komt de rechter toe aan fase twee waarin hij moet beoordelen of met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval er daadwerkelijk verwarringsgevaar is.

5.13. De tekens waarvan OP meent dat Netmedia met het gebruik daarvan merkinbreuk heeft gemaakt/nog maakt, zijn hieronder weergegeven in een overzicht, afgezet tegen het wepublish-merk¹⁴:

¹³ Hof van Justitie 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en de daarin genoemde oudere rechtspraak.

¹⁴ In dit overzicht zijn alle in 3.42 weergegeven tekens opgenomen alsmede de tekens die zijn weergegeven in 3.23/3.27 (in de tekst), 3.31, 3.45 en 3.46 (het teken dat is weergegeven in 3.32 was al opgenomen in 3.42).

	<p>a) https://www.facebook.com/wepublish.be/</p> <p>b) https://www.mediacom.be/.../wepublish.be/</p> <p>c) https://www.folders.eu/.../wepublish.be/</p> <p>d) publishfolders.eu</p> <p>e) Publ sh</p> <p>f)  @wepublish</p> <p>g) </p> <p>h) wepublish</p> <p>i)  wepublish</p> <p>j) http://wepublish.be/</p> <p>k) WEPUBLISH?</p> <p>l) wepublish</p> <p>m) wepublish.be</p> <p>n)  publish</p> <p>o) wepublish</p> <p>p) wepublish!</p> <p>q) wepublish</p> <p>r) @WePublish</p> <p>s) @wepublish.be</p> <p>t) wepublish</p> <p>u) wepublish</p> <p>v) @wepublish.be</p> <p>w)  publish</p> <p>x) Directory: /static/publish/images/</p> <p>y) wepublish</p>
---	---

De rechtbank zal hierna naar de door Netmedia gebruikte tekens verwijzen als 'teken a', 'teken b' etcetera.

5.14. Het wepublish-merk is gedeponereerd als beeldmerk. Bij de beoordeling die hierna volgt is dat echter niet van doorslaggevend belang. Waar het om gaat, is om de indruk die het merk bij het relevante publiek (zie hierna) achterlaat. Naar het oordeel van de rechtbank zal dat publiek het merk zien als omvattende beeld- en woordelementen.

5.15. Dat Netmedia met het gebruik van de *tekens g, n en w* merkinbreuk heeft gemaakt/nog maakt als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE, heeft zij niet bestreden. Hiervan is dus ook uit te gaan.

5.16. In het hiernavolgende, onder het kopje 'Inbreuk op het publ.sh-merk?', zal de rechtbank oordelen dat Netmedia door het gebruik van de *tekens c, d, e, f, g, r en x* inbreuk heeft gemaakt/nog maakt op het publ.sh-merk. Of met het gebruik van deze tekens ook inbreuk werd of wordt gemaakt op het wepublish-merk kan, gelet hierop, onbesproken blijven.

5.17. Wat dan resteert, is de beoordeling van het gebruik van de *tekens a, b, h, i, j, k, l, m, o, p, s, t, u, v en y*. Volgens Netmedia is daarin geen merkinbreuk gelegen.

5.18. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een merk, van soortgelijkheid van waren en diensten en van verwarringsgevaar, moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek. Dat is het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de betrokken waren of diensten.

5.19. Partijen hebben zich er niet over uitgelaten welk publiek in dit geval als het relevante publiek heeft te gelden. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat het relevante publiek uit de retailers die de diensten van OP en Netmedia afnemen. Een dergelijk publiek heeft een verhoogd aandachtsniveau. De rechtbank gaat er van uit dat het relevante publiek retailers uit Nederland en België omvat, nu OP en Netmedia richten zich op de Nederlandse en Belgische markt, en die retailers de betekenis van Engelstalige woorden begrijpen, zoals dat in het algemeen geldt voor publiek in de Benelux.

5.20. Anders dan Netmedia heeft gesteld, dient bij de vergelijking van het merk met de tekens niet te worden geabstraheerd van onderdelen van het merk en de tekens die beschrijvend zijn en (daarom) ieder onderscheidend vermogen missen. Slechts die bestanddelen van merk en tekens die te verwaarlozen zijn voor de opgeroepen totaalindruk mogen bij de overeenstemmingsvraag worden genegeerd¹⁵. Van dergelijke, te verwaarlozen elementen, is geen sprake. Reeds op deze plaats merkt de rechtbank op dat het beschrijvende karakter van een element van het merk wel van invloed kan zijn bij de beantwoording van de verwarringsvraag (zie hierna).

5.21. Tussen het merk en het *teken i* is sprake van volledige auditieve en begripsmatige overeenstemming, nu zowel in het merk als in het teken een samentrekking van de woorden 'we' en 'publish' voorkomt en een grafisch element met daarin een 'P' (zo deze al zou worden uitgesproken en begrepen, zie hierna). Visuele overeenstemming tussen het merk en het teken is er ook en die overeenstemming is aanzienlijk. Zowel het merk als het teken bevat de woorden 'we' en 'publish'. Net als in het merk zijn die woorden, die normaliter los van elkaar staan, samengetrokken tot één woord, en, ook net als in het merk, is het woord

¹⁵ Vgl. Hof van Justitie 19 maart 2015, 182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187 (Mega Brands) en Hof van Justitie 19 november 2015, C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778 (Solid Floor).

'publish' sprekender afgebeeld dan het woord 'we' (door de dikke witte letters), waardoor op dat woord de nadruk komt te liggen. Het teken bevat verder, gelijk het merk, ook een logo bestaande uit de letter 'P' met daaromheen een zeshoek die aan de onderzijde wordt geraakt door de 'poot' van de 'P'. De gebruikte lettertypes zijn in het teken en het merk ook eender. De verschillen zijn gelegen in de gebruikte kleuren. In het teken heeft het woord 'publish' een witte kleur en in het merk is dat woord zwart gekleurd. De 'P' in het logo heeft, anders dan in het merk (waar het wit is), een zwarte kleur en is omringd met een zeshoek die witgekleurd is, terwijl de zeshoek in het merk een rode kleur heeft. Om het teken is voorts een zwart vlak geplaatst, waar dat in het merk ontbreekt.

5.22. Ten aanzien van de tekens die, anders dan het merk, geen logo bevatten (de witte 'P' in de rode zeshoek) betoogt Netmedia, zo begrijpt de rechtbank, dat nu juist dat logo in het merk dominant is, van overeenstemming geen sprake is. De rechtbank volgt Netmedia daarin niet. Het totaalbeeld van het merk wordt niet méér bepaald door de witte 'P' in de rode zeshoek dan door het woardelement 'wepublish'. Beide elementen zullen bij het relevante publiek op zijn minst evenveel aandacht trekken en door hen als één geheel worden waargenomen en onthouden. Weliswaar springt het element 'wepublish' auditief en begripsmatig wat meer in het oog omdat het relevante publiek direct zal begrijpen wat er staat, terwijl dat voor het beeldelement in mindere mate geldt (partijen hebben ook niet toegelicht waar de 'P' in de rode zeshoek voor staat), maar daar staat een evenwicht in visueel opzicht tegenover. Het element 'wepublish' is opvallend omdat het een combinatie vormt van twee woorden die aan elkaar zijn geschreven en één van die woorden, te weten het tweede woord, dikgedrukt is. Voor het logo geldt dat het aan het begin van het merk is geplaatst, en daarom meer in het oog springt, en bestaat uit een grote, witte, letter 'P' omringd door een rode zeshoek, waarvan de onderzijde wordt geraakt door de poot van de 'P'.

5.23. Tussen het merk en de tekens *h, o en y* bestaat, net als tussen het merk en het teken *i*, volledige auditieve en begripsmatige overeenstemming, nu ze allebei het samengetrokken woord 'wepublish' bevatten en een grafisch element, dat onderdeel is van het merk, maar niet van de tekens, in de regel niet wordt uitgesproken. Visueel gezien is de overeenstemming tussen het merk en de tekens geringer, maar nog steeds groot. Weliswaar bevatten zowel het merk als de tekens de samengetrokken woorden 'we' en 'publish' en is het gebruikte lettertype in de tekens *o en y* hetzelfde, maar er is ook sprake van verschillen. Het lettertype van het teken *h* is niet gelijk aan dat van het merk. Alle tekens bevatten, anders dan het merk, verder geen logo (als de witte 'P' in de rode zeshoek) en het woord 'publish' is niet dikgedrukt zoals in het merk. Het teken *o* is bovendien, anders dan het woardelement van het merk, afgebeeld in een blauwe kleur en het teken *y* in een gele kleur. Het teken *y* is tot slot omringd door een zwart vlak, iets wat in het merk niet voorkomt.

5.24. De auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk en de tekens *a, b, j, k, l, m, p, s, t, u en v* is aanzienlijk. In het merk en de tekens komt het samengetrokken woord 'wepublish' voor, zij het dat dat woord in de tekens, anders dan in het merk, wordt omringd met extensies en/of haakjes dan wel wordt gevolgd door een uitroepteken of een vraagteken. Deze aanvullingen springen echter niet het meest in het oog: de aandacht wordt vooral getrokken door het woord 'wepublish'. Het relevante publiek neemt merk en tekens immers globaal weer en let niet zozeer op details. Visueel is er ook sprake van overeenstemming. Die overeenstemming is echter geringer dan de overeenstemming op het auditieve en begripsmatige vlak. Zowel het merk als de tekens bevatten het woord

'wepublish'. Voor het overige is sprake van verschillen, die bestaan in één of meer van de volgende elementen:

- het woord 'publish' krijgt geen nadruk ten opzichte van het woord 'we';
- het lettertype is anders;
- het kleurgebruik is anders;
- er wordt gebruik gemaakt van hoofdletters;
- het woord 'wepublish' wordt voorafgegaan en/of gevolgd door toevoegingen als bijvoorbeeld een websitenaam of een extensie;
- het woord 'wepublish' wordt gevolgd door een vraagteken of een uitroepteken of omringd door haakjes.

Verder bevatten de tekens, anders dan het merk, geen logo (als de witte 'P' in de rode zeshoek').

5.25. Gelet op de beantwoording van de overeenstemmingsvraag (er is bij vergelijking van het merk met de tekens in alle gevallen sprake van enige mate van overeenstemming), moet vervolgens worden onderzocht of er sprake is van soortgelijkheid van diensten en indien dit het geval is of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar.

5.26. Tussen partijen staat vast dat alle hiervoor aangehaalde tekens in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde dienst als waarvoor het wepublish-merk is ingeschreven.

5.27. De mate van overeenstemming tussen *het teken i* en het merk, het gelijk zijn van de diensten die onder het teken en het merk worden aangeboden en de jarenlange (maar thans beëindigde) samenwerking onder het merk, brengt de rechtbank tot het oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, als dat wordt geconfronteerd met het bewuste teken, minst genomen de gedachte zal postvatten met OP, althans een aan OP gelieerde onderneming, van doen te hebben. Door dit teken te gebruiken, heeft Netmedia dus merkinbreuk gemaakt.

5.28. Dat het gaat om een teken dat is opgenomen in een bericht dat dateert uit de tijd dat Netmedia nog met OP samenwerkte en niet is gebleken dat dit bericht na het beëindigen van de samenwerking nog door retailers/consumenten is bekeken, zoals Netmedia betoogt, brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel, nu voor het aannemen van merkinbreuk voldoende is dat het bericht nog te raadplegen was en niet vereist is dat het daadwerkelijk is geraadpleegd.

5.29. Voor de tekens die nog ter beoordeling resteren, ligt het anders dan voor het *teken i*. De overeenstemming tussen het merk en de *tekens h, o en y* is uitsluitend gelegen in het gebruik van het samengetrokken woord 'wepublish'. In de tekens de *tekens a, b, j, k, l, m, p, s, t, u en v* komt dat samengetrokken woord ook voor en springt die woordcombinatie het meest in het oog. Netmedia betoogt dat de betreffende woordcombinatie beschrijvend is voor (in ieder geval een kenmerk van) de dienst die OP onder het merk aanbiedt. Van merkinbreuk kan volgens Netmedia daarom geen sprake zijn. OP heeft niet bestreden dat de betreffende woordcombinatie beschrijvend van aard is. Een en ander brengt mee dat deze woordcombinatie op zichzelf – dat wil zeggen zonder een daaraan toegevoegd beeldelement – niet geschikt is om de dienst die OP onder het merk aanbiedt te onderscheiden en dat het gebruik van dat wordelement door een derde, zoals Netmedia, geen inbreuk maakt op het merk waarin dat element is verwerkt. Onder bijzondere

omstandigheden (bijvoorbeeld in het geval dat het merk als geheel een (zeer) groot onderscheidend vermogen toekomt of heeft verkregen) zou dit anders kunnen zijn, maar van dergelijke omstandigheden heeft OP geen melding gemaakt. Van merkinbreuk is in zoverre dus geen sprake.

Inbreuk op het publ.sh-merk?

5.30. OP betoogt dat Netmedia ook op het publ.sh-merk inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE heeft gemaakt/nog maakt. OP heeft in dit verband, zo begrijpt de rechtbank, het oog op de *tekens c, d, e, f, q, r en x*.

5.31. De geldigheid van het publ.sh-merk heeft Netmedia niet bestreden, zodat hiervan is uit te gaan.

5.32. Netmedia heeft niets ingebracht tegen het betoog van OP betreffende het maken van inbreuk op het publ.sh-merk met het gebruik van de hiervoor opgesomde tekens. Merkinbreuk in deze vorm neemt de rechtbank dan ook als vaststaand aan.

Handelsnaaminbreuk?

5.33. In het lichaam van de dagvaarding stelt OP dat Netmedia, door als handelsnaam 'wepublish' te gebruiken (onder andere in berichten waarmee zij Nederlandse klanten van OP heeft benaderd en door het doen van mededelingen op het van OP gekaapte Twitteraccount), in strijd handelt met de artikelen 5 Hnw¹⁶ (strijd met oudere handelsnaam) en 5a Hnw (strijd met merkrecht van een derde). De onderdelen van de vordering van OP die betrekking hebben op handelsnaaminbreuk zijn echter zo geformuleerd dat de rechtbank alleen verzocht wordt Netmedia handelen in de zin van artikel 5 Hnw te verbieden. De rechtbank zal de beoordeling van de gestelde handelsnaaminbreuk dan ook daartoe beperken.

5.34. Voor zover Netmedia heeft bedoeld ten verweere aan te voeren dat zij oudere rechten heeft op de naam 'wepublish', kan zij hierin, zoals hiervoor is overwogen (in 5.6 tot en met 5.8), niet worden gevolgd.

5.35. Het betoog van Netmedia dat door de deurwaarder is vastgesteld dat van handelsnaaminbreuk geen sprake is (geweest), passeert de rechtbank, nu dit uit het door Netmedia overgelegde proces-verbaal van die deurwaarder (zie hiervoor onder 3.41) niet kan worden opgemaakt.

5.36. Voor het overige is door Netmedia geen verweer gevoerd. De conclusie moet dus zijn dat Netmedia inbreuk heeft gepleegd op het recht van OP op de handelsnaam 'wepublish'.

Auteursrechtinbreuk?

5.37. Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft OP te kennen gegeven haar betoog dat Netmedia inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van OP op diverse

¹⁶ Handelsnaamwet

onderdelen van haar website 'www.wepublish.com', niet te willen handhaven. De rechtbank zal dat hier dus verder onbesproken laten.

5.38. Wat resteert ter beoordeling, is het betoog van OP dat zij auteursrechthebbende is op de 'front-end' en de 'back-end' van de gebruikersinterface¹⁷ die behoort tot de software die tijdens de samenwerking met Netmedia werd gebruikt en op de broncode van die gebruikersinterface. De gebruikersinterface en de broncode zijn, aldus OP, van de grond af aan ('from scratch', zoals OP dat noemt) ontwikkeld/geschreven door medewerkers van OP en Brandcube, hetgeen meebrengt dat OP en Brandcube als makers moeten worden aangemerkt (werkgeversauteursrecht). Brandcube heeft, aldus nog steeds OP, haar rechten overgedragen aan OP. Na beëindiging van de samenwerking heeft Netmedia op deze auteursrechten inbreuk gemaakt door het gebruik van genoemde software-onderdelen, zonder toestemming van OP, voort te zetten en dit gebruik moet zij (in Europa, zo begrijpt de rechtbank) stoppen, zo besluit OP.

5.39. Van erkenning door Netmedia van de door OP geclaimde rechten is, anders dan OP ook betoogt, geen sprake. Dit kan niet worden afgeleid uit de dagvaarding waarmee Netmedia de procedure bij de Zesde Kamer van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, heeft ingeleid. Daarin valt slechts het standpunt van Netmedia in de kwestie als hier aan de orde te lezen. Dat standpunt is een gemotiveerde betwisting van het betoog van OP.

5.40. Naar het oordeel van de rechtbank heeft OP haar betoog, tegenover de gemotiveerde betwisting van Netmedia, onvoldoende onderbouwd. Daartoe is het navolgende redengevend.

5.41. Om in Nederland voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is op grond van rechtspraak van het Hof van Justitie¹⁸ vereist dat het moet gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur, hetgeen materieel overeenkomt met het van oudsher in Nederland gehanteerde vereiste dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuze. Op grond van ook rechtspraak van het Hof van Justitie is het auteursrechtelijke werkbegrip geharmoniseerd, hetgeen betekent dat, als een werk in Nederland auteursrechtelijk beschermd is, moet worden aangenomen dat dit ook het geval is in alle andere landen van de Europese Unie.

5.42. De stukken die OP heeft overgelegd maken niet duidelijk welke creatieve en/of persoonlijke keuzes zijn gemaakt door medewerkers van OP en Brandcube bij de ontwikkeling van de gebruikersinterface en de broncode daarvan. Aldus kan niet worden vastgesteld dat OP rechthebbende is op de auteursrechten op die software-onderdelen en zij die rechten (daarom) kan handhaven jegens Netmedia. De door OP overgelegde spreadsheet (waarvan gedeeltes, bij wijze van illustratie, hiervoor in 3.19, zijn weergegeven) bevat een

¹⁷ Onder de 'gebruikersinterface' verstaat OP manier waarop het computerprogramma zich aan de gebruiker presenteert (bijvoorbeeld door middel van menu's, werkbalken en knoppen), zodat communicatie tussen de gebruiker en de computer mogelijk wordt. Onder de 'front-end' van de gebruikersinterface verstaat zij het gedeelte van de interface dat bestemd is voor consumenten en onder de 'back-end' van de gebruikersinterface het gedeelte van de interface dat voor retailers bestemd is.

¹⁸ Onder meer Hof van Justitie 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq), ECLI:EU:C:2009:465.

lange lijst met 'to do's en showstoppers' met daarbij een vermelding van wie actie wordt verwacht (medewerkers van OP, Brandcube of Netmedia), de prioriteit die aan het betreffende actiepunt wordt toegekend en (bij enkele van die punten) opmerkingen van OP en/of Netmedia. Welwillende lezing van dit document, dat door OP niet van enige toelichting is voorzien, brengt de rechtbank niet verder dan dat, zoals Netmedia ook betoogt, medewerkers van OP voorstellen doen om aanpassingen door te voeren in de software. Welke onderdelen van de software dit betreft, en meer in het bijzonder, of het gaat om de gebruikersinterface en de broncode daarvan, is niet duidelijk. En zou het al om die software-onderdelen gaan, dan is evenmin duidelijk wat de gesuggereerde aanpassingen precies inhielden en of de voorstellen voor aanpassing door (programmeurs van) Netmedia zijn overgenomen en doorgevoerd. Bovendien lijkt het alleen te gaan om 'to do's en showstoppers' in een beperkte periode. Wat voor de spreadsheet geldt, geldt ook voor de e-mails over de op die spreadsheet vermelde werkzaamheden. In de 'Akte van overdracht auteursrecht' (zie hiervoor onder 3.33) staan alleen werkzaamheden opgesomd die door medewerkers van Brandcube zijn verricht. De akte houdt niets in over het werk dat medewerkers van OP verricht zouden hebben. Van het door OP overgelegde handgeschreven document (zie hiervoor onder 3.18) is de status onduidelijk en interpretatie van hetgeen daarin is opgenomen, is, zonder toelichting, die ontbreekt, niet mogelijk. Bovendien geldt dat dit document hooguit iets zou kunnen zeggen over de werkzaamheden die zijn verricht door medewerkers van OP: Brandcube wordt in dit document niet vermeld.

5.43. Bij het voorgaande komt dat de inhoud van enkele andere door partijen overgelegde producties tegen het betoog van OP spreekt. Zo is in de door OP en Netmedia afgesproken spelregels (zie hiervoor onder 3.10) opgenomen dat Netmedia 'eigenaar is van de techniek/broncode, ook van de 'engine'¹⁹. Het begrip 'eigenaar' in deze spelregels wordt door zowel OP als Netmedia uitgelegd als 'auteursrechthebbende'. Wanneer hier van wordt uitgegaan, kan in deze zinsnede worden gelezen dat bij Netmedia (in ieder geval) ook het auteursrecht berust op de broncode van een ander software-onderdeel dan de 'engine', bijvoorbeeld de gebruikersinterface, op welke broncode OP – onder meer – auteursrecht stelt te hebben. In de spelregels wordt verder vermeld dat OP 'aanpassingen aandraagt', dat OP en Netmedia gaan werken aan een 'verbeterde userinterface' en zij 'samen' de ontwikkeling gaan doen. In de concept-samenwerkingsovereenkomst (zie hiervoor onder 3.12) wordt tot slot vermeld dat de 'IP' (intellectual property, zo begrijpt de rechtbank) van de 'skin' (wat wordt gedefinieerd als hetgeen de eindgebruiker van de software ziet) bij Netmedia berust.

5.44. Hetgeen Netmedia voor het overige tegen het betoog van OP heeft aangevoerd behoeft, gelet op het voorgaande, geen bespreking meer. Dit geldt in het bijzonder voor het betoog van Netmedia dat de 'engine' en de daarbij behorende broncode auteursrechtelijk beschermd zijn en het auteursrecht berust bij Netmedia. Zo dit al juist zou zijn, heeft dit geen invloed op voornoemd oordeel over het betoog van OP ten aanzien van de gebruikersinterface en de broncode die daar bij hoort.

Onrechtmatig handelen?

5.45. OP betoogt, zo maakt de rechtbank op uit het feit dat OP aansluiting zoekt bij de overwegingen van de voorzieningenrechter die grondslag vormden voor toewijzing van het

¹⁹ De 'engine' genereert volgens OP de werking van de software.

gebod als weergegeven in onderdeel 6.3 van het dictum van het kort geding vonnis, dat Netmedia haar onrechtmatig heeft beconcurrereerd door na beëindiging van de samenwerking:

- de toegang tot reclamefolders die nog tijdens de samenwerking op de website 'www.publish.folders.eu' waren gepubliceerd voor klanten van OP (en daarmee voor eindgebruikers) af te sluiten met een melding dat die klanten voor 're-activering' bij Netmedia terecht kunnen (zie hiervoor onder 3.24);
- genoemde klanten met gebruikmaking van tijdens de samenwerking verkregen gegevens rechtstreeks per e-mail te benaderen (zie hiervoor onder 3.23 en 3.27);
- op het bij OP in gebruik zijnde Twitter-account het bericht te posten dat hiervoor onder 3.28 is weergegeven.

5.46. Tegenover dit betoog van OP heeft Netmedia niets ten verwere aangevoerd, reden waarom de rechtbank uitgaat van de juistheid daarvan.

Heeft Netmedia (het maximum aan) de in kort geding opgelegde dwangsommen verbeurd?

5.47. Volgens OP heeft Netmedia het in kort geding opgelegde merkenrechtelijke stakingsgebod niet nageleefd. Zij betoogt in dit verband het volgende. Het kort geding vonnis is aan Netmedia betekend op 24 augustus 2018 en zij was daarom vanaf 31 augustus 2018 tot naleving van genoemd gebod gehouden. Een groot aantal van de tekens die zij op grond van het kort geding vonnis niet meer mocht gebruiken, is zij echter gedurende zeker 75 dagen blijven gebruiken. Het aan de te verbeuren dwangsommen verbonden maximum van € 75.000,- is daarom bereikt. Ondanks sommatie heeft Netmedia nagelaten om aan de verplichting tot betaling van de verbeurde dwangsommen te voldoen. Om de verbeurde dwangsommen in België, waar Netmedia is gevestigd, te kunnen incasseren, heeft OP een afzonderlijke titel nodig als bedoeld in artikel 55 EEX-Vo²⁰; de rechtbank moet het te betalen bedrag definitief bepalen.

5.48. Netmedia heeft tegen dit betoog van OP – onder meer – ten verwere aangevoerd dat het kort geding vonnis pas op 4 september 2018 aan haar is betekend, zodat zij pas op 11 september 2018 aan het aan haar opgelegde stakingsgebod behoefde te voldoen.

5.49. Nu Netmedia geen bekende woonplaats of bekend verblijf in Nederland heeft, maar wel buiten Nederland in een staat waar Betekeningsverordening II²¹ van toepassing is (te weten België), diende betekening van het kort geding vonnis overeenkomstig het bepaalde in artikel 56 Rv en genoemde verordening plaats te vinden. Op grond van artikel 9 Betekeningsverordening II is hoofdregel dat als datum van betekening geldt de datum waarop de betekening overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat heeft plaatsgevonden (lid 1). Dit betekent dat betekening pas is voltooid wanneer de betekeningshandeling in de aangezochte lidstaat heeft plaatsgevonden. De uitzondering van lid 2 van artikel 9 Betekeningsverordening II is niet van toepassing (er behoefde niet binnen een bepaalde termijn te worden betekend). De betekeningshandeling in België heeft plaatsgevonden op 4 september 2018. Netmedia moest dus vanaf 11 september 2018 aan het vonnis voldoen. Dat in de in 3.48 weergegeven dading is opgenomen dat OP het betreffende

²⁰ Verordening (EU) nr. 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

²¹ Verordening (EG) nr. 1393/2007 PbEU 2007 L 324/79

vonnis op 24 augustus 2018 aan Netmedia heeft laten betekenen, doet hieraan niet af. Netmedia moet dus worden gevolgd in haar verweer.

5.50. Of juist is, zoals Netmedia ook betoogt, dat het in kort geding opgelegde gebod aldus moet worden uitgelegd dat Netmedia alleen het gebruik van tekens die volledig overeenstemmen met het wepublish-merk, het gebruik van het teken 'wepublish' waarbij 'publish' is vetgedrukt en het gebruik van het 'P-logo' (definitief) moest beëindigen, kan in het midden blijven, nu, ook als hiervan wordt uitgegaan, moet worden geconcludeerd dat Netmedia het in het kort geding vonnis neergelegde maximum aan dwangsommen heeft verbeurd. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt.

5.51. OP heeft onbetwist gesteld dat – onder meer – het hiervoor in 5.13 weergegeven teken w in de periode van 31 augustus 2018 tot en met in ieder geval 27 november 2018 stond afgebeeld op één van de pagina's (/services/data) van de door Netmedia geëxploiteerde website 'www.promobutler.eu'²². Dit teken betreft één van de tekens waarvan ook Netmedia stelt dat zij dat ná het kort geding vonnis niet meer mocht gebruiken. De door OP genoemde periode van gebruik van het teken beslaat 89 dagen. Wanneer er van wordt uitgegaan dat Netmedia vanaf 11 september 2018 aan het merkenrechtelijk gebod moest voldoen (zie hiervoor onder 5.49), heeft zij dit dus, wat het hier aan de orde zijnde teken betreft, gedurende 78 dagen (van 11 september 2018 tot en met 27 november 2018) niet gedaan. De conclusie moet dus zijn dat Netmedia het in het kort geding vonnis bepaalde maximum aan dwangsommen (€ 75.000.--) heeft verbeurd.

5.52. Voor zover Netmedia in dit verband nog heeft bedoeld te verwijzen naar het proces-verbaal van vaststelling van de Belgische deurwaarder (zie hiervoor onder 3.41), kan haar dat niet baten, nu daaruit niet volgt dat deze deurwaarder een controle heeft uitgevoerd op de website 'www.promobutler.eu'.

5.53. Netmedia heeft, in relatie tot een specifiek aantal van de door haar na beëindiging van de samenwerking met OP gebruikte tekens, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 611d Rv, betoogd dat het voor haar onmogelijk was om het gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden en verzocht de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsom op te heffen, althans te verminderen tot nihil, althans op te schorten.

5.54. Zo de toets van artikel 611d Rv in het kader van de beoordeling van een op artikel 55 EEX-Vo gestoelde vordering al mag worden meegenomen (partijen verschillen daarover van mening), kan dit Netmedia in dit geval niet baten, nu zij niet heeft gesteld, en dit ook niet is gebleken, dat zij het teken met het gebruik waarvan zij het door de voorzieningenrechter opgelegde stakingsgebod heeft overtreden (gedurende minimaal 75 dagen), niet van de website 'www.promobutler.eu' heeft kunnen verwijderen en verwijderd heeft kunnen houden.

De vorderingen van OP

5.55. Hiervoor heeft de rechtbank vastgesteld dat Netmedia inbreuk heeft gemaakt op het wepublish-merk door gebruikmaking van tekens die gelijk zijn aan dat merk (dit betreft de tekens die hiervoor zijn weergegeven in 3.23 (als afbeelding), 3.28 en 3.30) en door

²² Dit betreft productie EP86.

gebruikmaking van de *tekens g, i, n en w* (hiervoor weergegeven onder 5.13) en dat Netmedia inbreuk heeft gemaakt op het publ.sh-merk door gebruikmaking van de *tekens c, d, e, f, q, r en x* (weergegeven in 5.13). Ook heeft de rechtbank vastgesteld dat Netmedia inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht van OP door de handelsnaam 'wepublish' te voeren. Het door OP gevorderde gebod om merkinbreuk en handelsnaaminbreuk te staken (dit betreft de vordering onder VI, sub a, b en c) is daarom toewijsbaar op de wijze als in het dictum vermeld. Bij toewijzing van dat gebod heeft OP ook belang, nu Netmedia geen met een boete versterkte onthoudingsverklaring heeft willen afgeven en zij in deze procedure in ieder geval de gestelde merkinbreuk uitvoerig betwist. De vordering onder VI zal voor het overige (dit betreft sub d en e) worden afgewezen, nu geen auteursrechtinbreuk is vastgesteld.

5.56. De rechtbank ziet niet in welk afzonderlijk belang OP heeft bij toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht dat Netmedia merk- en handelsnaaminbreuk heeft gemaakt (de vorderingen onder II en III) naast oplegging van een gebod aan Netmedia om merkinbreuk en handelsnaaminbreuk te staken en gestaakt te houden. Dat belang kan niet zijn, zoals OP stelt, dat duidelijk moet worden gemaakt dat er inderdaad merk- en handelsnaaminbreuk heeft plaatsgevonden. Dat dit het geval is (geweest), wordt immers voldoende duidelijk door de overwegingen in dit vonnis die ten grondslag liggen aan oplegging van het gebod. De vorderingen onder II en III worden daarom afgewezen. Zoals OP tijdens de comparitie van partijen desgevraagd heeft bevestigd, heeft zij naast het toe te wijzen gebod om merk- en handelsnaaminbreuk te staken en gestaakt te houden, geen afzonderlijk belang bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat Netmedia onrechtmatig heeft gehandeld door merk- en handelsnaaminbreuk te maken. De vordering onder IV die hierop ziet, deelt daarom het lot van de vorderingen onder II en III. Wat de vordering onder V betreft, voorzover betrekking hebbend op merk- en handelsnaaminbreuk, heeft OP desgevraagd gesteld bij toewijzing daarvan belang te hebben omdat inbreuk in die vorm in voorkomende gevallen gerechtvaardigd kan zijn, in welk geval de inbreukmaker niet aansprakelijk is. Een verweer met die strekking heeft Netmedia echter niet gevoerd, reden waarom de rechtbank ook de vordering onder V, voor zover hier aan de orde, wegens gebrek aan belang zal afwijzen. De gevorderde verklaringen voor recht met een auteursrechtelijke grondslag (welke besloten liggen in de vorderingen onder I, IV en V) komen, nu geen auteursrechtinbreuk is vastgesteld, ook niet voor toewijzing in aanmerking.

5.57. De vordering om Netmedia ook te gebieden onrechtmatig handelen anders dan in de vorm van merkinbreuk, handelsnaaminbreuk en auteursrechtinbreuk te staken en gestaakt te houden (de vordering onder VI, aanhef) is, gelet op hetgeen hiervoor onder 5.45 en 5.46 is overwogen, toewijsbaar. De rechtbank zal wel een verduidelijking in het op te leggen gebod aanbrengen door te verwijzen naar de handelingen van Netmedia die hiervoor onder 5.45 zijn weergegeven. Zonder toelichting, die zijdens OP ontbreekt, ziet de rechtbank niet in welk belang OP, naast toewijzing van het toe te wijzen gebod, nog heeft bij toewijzing van de ook gevorderde verklaring voor recht dat Netmedia OP onrechtmatig heeft beconcurrereerd (dit betreft het laatste gedeelte van de vordering onder IV) en de gevorderde verklaring voor recht dat Netmedia ook voor dit handelen aansprakelijk is (de vordering onder V). Deze vorderingen worden dan ook afgewezen.

5.58. Als prikkel tot nakoming van de toe te wijzen stakingsgeboden, zal aan die geboden, zoals gevorderd (de vordering onder X), een dwangsom worden verbonden. Deze zal wel worden gematigd. Ook zal aan het totaal van te verbeuren dwangsommen een

maximum worden verbonden. Weliswaar heeft OP gevraagd daarvan af te zien, echter hetgeen OP in dit verband ter onderbouwing aanvoert, te weten dat Netmedia zoveel mogelijk gestimuleerd moet worden om de geboden na te komen, volstaat in dit verband niet. Voorkomen moet worden dat buitensporige dwangsommen verbeurd worden. Netmedia heeft ook nog betoogd dat de dwangsom die de voorzieningenrechter in het vonnis van 13 augustus 2018 aan het door deze opgelegde gebod heeft verbonden, niet is uitgewerkt en oplegging van een dwangsom in de onderhavige zaak daarom achterwege moet blijven. Met dit betoog miskent Netmedia dat het in kort geding opgelegde verbod zijn werking verliest door dit vonnis (in de bodemprocedure).

5.59. De vordering onder XI van OP strekt ertoe, zo begrijpt de rechtbank, dat Netmedia de winst die zij heeft genoten door de inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van OP aan OP afdraagt en/of aan OP de schade vergoedt die OP als gevolg van dat handelen heeft geleden en nog zal lijden. Met de vordering onder XIII van de vordering beoogt OP veroordeling van Netmedia tot betaling van een voorschot op de reeds geleden schade (te vermeerderen met wettelijke (handels)rente).

5.60. Voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht, gegrond op merkinbreuk, is vereist dat de merken door Netmedia te kwader trouw zijn gebruikt. OP stelt niet dat dit het geval is (geweest). OP grondt haar aanspraak op winstafdracht wegens inbreuk op haar handelsnaamrecht op, zo begrijpt de rechtbank, artikel 6:104 BW²³. Dit artikel geeft de rechter de mogelijkheid schadevergoeding te begroten op het bedrag van de winst die met, voor zover hier van belang, een onrechtmatige daad is behaald. Waarom in deze zaak van deze discretionaire bevoegdheid gebruik moet worden gemaakt, heeft OP echter nagelaten toe te lichten. Auteursrechtinbreuk kan, zoals hiervoor is overwogen, niet worden vastgesteld, reden waarom winstafdracht op die grond evenmin kan worden gevorderd. De vordering onder XI moet in zoverre dus worden afgewezen.

5.61. Zoals hiervoor is overwogen, heeft Netmedia inbreuk gemaakt op de merkrechten van OP en op het handelsnaamrecht van OP. Dat OP als gevolg daarvan mogelijk schade heeft geleden, acht de rechtbank aannemelijk. Dat is voldoende voor verwijzing naar de schadestaatprocedure. De vordering onder XI zal in zoverre worden toegewezen. Ten aanzien van de vordering om, naast verwijzing naar de schadestaat, een voorschot op schadevergoeding aan OP toe te kennen, overweegt de rechtbank als volgt.

5.62. Beoordeeld moet worden of een afweging van de materiële belangen het gevorderde voorschot rechtvaardigt, waarbij heeft te gelden dat dit doorgaans alleen het geval is, gelet op restitutierisico, indien de vordering tot beloop van het gevorderde voorschot reeds voldoende vast staat dan wel op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld. Deze beoordeling valt in het nadeel van OP uit. Ten aanzien van ieder van de door OP opgevoerde schadeposten heeft Netmedia uitvoerig verweer gevoerd. Gelet hierop had het op de weg van OP gelegen om met een nadere onderbouwing van deze schadeposten te komen. Deze nadere onderbouwing is uitgebleven. De vordering onder XIII zal daarom worden afgewezen.

5.63. De wettelijke rente die wordt gevorderd over de geleden, bij schadestaat op te maken, schade, kan als onderdeel van de schade in die procedure worden vastgesteld en zal

²³ Burgerlijk Wetboek

daarom worden toegewezen als na te melden. Voor toewijzing van wettelijke handelsrente is geen plaats, nu van een handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a BW geen sprake is.

5.64. De vordering die strekt tot het afleggen van rekening en verantwoording (IX) begrijpt de rechtbank aldus dat deze samenhangt met de gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (en niet ook op onrechtmatig beconcurreren). Nu auteursrechtinbreuk niet kan worden vastgesteld, resteert beoordeling van deze vordering in relatie tot merk- en handelsnaaminbreuk.

5.65. De vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording zal de rechtbank alleen beoordelen in relatie tot de vastgestelde merkinbreuk, nu OP niet heeft gesteld op grond waarvan een dergelijke vordering kan worden toegewezen aan een partij die claimt een handelsnaamrecht te hebben. In zoverre moet afwijzing van dit onderdeel van de vordering volgen.

5.66. De vordering onder IX houdt verband met, zo begrijpt de rechtbank, zowel de vordering tot winstafdracht als met de vordering tot schadevergoeding. Deze vordering is beperkt toewijsbaar, namelijk alleen voor zover de gegevens die OP wenst te verkrijgen betrekking hebben op hetgeen het heeft gekost/het kost om de dienst te leveren waarbij de tekens zijn gebruikt waarmee merkinbreuk is gemaakt (door OP aangeduid als 'de productieprijzen van de inbreukmakende dienst) en hetgeen in rekening is gebracht/wordt gebracht bij het afnemen daarvan (door OP aangeduid als het aantal verkochte licenties en de licentietarieven), omdat met deze gegevens de schade kan worden berekend (dit betreft sub a, b en c van de vordering onder IX). Voor het overige is deze vordering niet toewijsbaar omdat dit samenhangt met de vordering tot winstafdracht die, zoals hiervoor is overwogen, zal worden afgewezen.

5.67. OP wenst dat de rekening en verantwoording plaatsvindt middels een verklaring van een registeraccountant. Als een registeraccountant een dergelijke verklaring afgeeft, dan komt dit er op neer dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit behelst een vorm van *assurance*. *Assurance* mag een accountant op grond van zijn beroepsregels alleen geven als aan specifieke vereisten is voldaan. Dat dit het geval is, is in deze procedure niet gebleken. Toewijzing van het gevorderde zal dan ook snel tot executieproblemen kunnen leiden. Een minder verstrekkende opdracht tot het maken van een 'rapport van feitelijke bevindingen' biedt, als dit is wat OP voorstaat, geen extra zekerheid, omdat een accountant daarin volgens genoemde beroepsregels geen conclusies mag trekken. De zeer beperkte zekerheid die een accountant aldus kan geven in aanvulling op de ter staving van de opgave te verstrekken bescheiden en naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt niet de aanzienlijke kosten die met het inschakelen van een accountant gemoeid zullen zijn. De vordering onder IX zal in zoverre dan ook evenzeer worden afgewezen.

5.68. Ook aan het bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording zal, als prikkel tot nakoming, een dwangsom worden verbonden. Deze dwangsom zal worden gematigd en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden.

5.69. Hiervoor is overwogen dat Netmedia dwangsommen heeft verbeurd tot een bedrag van € 75.000.--. De vorderingen om dit te verklaren voor recht en Netmedia tot betaling van

dat bedrag te veroordelen (dit betreft de vorderingen onder XV en XVI). zijn daarom toewijsbaar.

5.70. Wettelijke rente is verschuldigd over ieder afzonderlijk verbeurde dwangsom vanaf het moment van verbeurd raken en niet, zoals OP lijkt te veronderstellen, over het gehele bedrag aan verbeurde dwangsommen vanaf het moment waarop Netmedia de eerste dwangsom verbeurde. Hiervoor (onder 5.49) heeft de rechtbank overwogen dat Netmedia vanaf 11 september 2018 aan het door de voorzieningenrechter van deze rechtbank opgelegde merkenrechtelijk gebod moest voldoen. De gevorderde wettelijke rente zal met inachtneming hiervan als in het dictum verwoord worden toegewezen.

In de zaak tussen OP en Sparta Solutions

5.71. Dat de rechtbank internationaal en relatief bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van OP, voor zover ingesteld tegen Sparta Solutions, is reeds vastgesteld in het vonnis in het bevoegdheidsincident.

5.72. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, heeft mr. Rooijen tijdens de mondelinge behandeling verzocht om waar in de conclusie van antwoord, tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie ex artikel 61 1d Rv, 'LMB' staat vermeld, 'Sparta Solutions' te lezen. OP heeft te kennen gegeven hiermee akkoord te kunnen gaan, ook omdat zij de gemaakte vergissing zelf al had bemerkt en hiermee in haar processtukken die op genoemd processtuk van de andere zijde volgden, rekening heeft gehouden. De rechtbank zal het verzoek van mr. Rooijen daarom toewijzen.

5.73. Wat betreft Sparta Solutions betoogt OP dat:

- a) Sparta Solutions inbreuk heeft gemaakt op het publ.sh-merk door op de bij haar in gebruik zijnde website 'www.spartasolutions.eu' reclame te maken voor de online publicatiesoftware 'Publ.sh':
- b) Sparta Solutions onrechtmatig jegens OP heeft gehandeld door op de bij haar in gebruik zijnde websites 'www.spartasolutions.eu' en 'www.bluewifi.com' de adressen van de houdstermaatschappij van OP te vermelden als haar adressen en daarmee het bestaan van een commerciële band tussen haar en OP dan wel een aan OP gelieerde onderneming te suggereren:
- c) Sparta Solutions de persoonsgegevens van ██████████ onrechtmatig heeft verwerkt door op de bij haar in gebruik zijnde website 'www.spartasolutions.eu' de naam van ██████████, inclusief een foto, te plaatsen, terwijl ██████████ op geen enkele wijze aan Sparta Solutions is verbonden.

5.74. Tegenover dit betoog van OP heeft Sparta Solutions niets ten verweere aangevoerd. Weliswaar geldt hetgeen in de relevante processtukken als het verweer van LMB is opgenomen, als gevolg van de hiervoor onder 5.72 weergegeven beslissing van de rechtbank, thans als verweer van Sparta Solutions, echter dat verweer sluit in het geheel niet aan op de verwijten die OP aan Sparta Solutions maakt. Dit ligt anders als het gaat om de verweren tegen de verschillende onderdelen van de vordering van OP. Die laten zich (ook) lezen als de verweren van Sparta Solutions.

5.75. Gelet op het, niet door Sparta Solutions bestreden, betoog van OP genoemd in 5.73 onder a) is de vordering onder VI van OP toewijsbaar, voor zover dit betrekking heeft op het

publ.sh-merk. Net als in de zaak tegen Netmedia heeft OP ook in de zaak tegen Sparta Solutions naar het oordeel van de rechtbank, naast het toe te wijzen gebod, geen belang bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat Sparta Solutions merkinbreuk heeft gemaakt (de vordering onder II) en evenmin bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat Sparta Solutions aansprakelijk is voor onrechtmatig handelen bestaande uit die merkinbreuk (de vordering onder V). Deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

5.76. Ten aanzien van de ook op merkinbreuk gestoelde vorderingen onder IX, XI en XIII van OP overweegt de rechtbank als volgt. De vorderingen onder IX en XI zijn gedeeltelijk toewijsbaar en de vordering onder XIII moet worden afgewezen. De rechtbank verwijst in dit verband, voor wat betreft de vorderingen onder IX en XI, naar hetgeen zij hiervoor over die onderdelen van de vordering in de zaak van OP tegen Netmedia heeft overwogen. De vordering onder XIII is niet toewijsbaar, reeds omdat enige onderbouwing hiervan in het lichaam van de dagvaarding ontbreekt.

5.77. De vordering onder VIII is toewijsbaar gelet op het, niet door Sparta Solutions bestreden, betoog van OP genoemd in 5.73 onder b) en c). Aan een gebod als dit kan geen veroordeling tot vergoeding van wettelijke handelsrente worden verbonden (de vordering onder XII). Deze vordering zal daarom worden afgewezen. OP heeft niet toegelicht waarom zij, naast toewijzing van het gevorderde gebod, nog belang heeft bij toewijzing van de vordering onder VII, zijnde een verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld op de hiervoor weergegeven wijze, reden waarom van die vordering ook afwijzing moet volgen.

5.78. Aan de toe te wijzen onderdelen van de vordering zal, als prikkel tot nakoming, als gevorderd, een dwangsom worden verbonden. Deze zal worden gematigd en gemaximeerd als verwoord in het dictum.

5.79. OP heeft ook nog gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat Sparta Solutions auteursrechtinbreuk heeft gemaakt (de vordering onder I), dat voor recht wordt verklaard dat Sparta Solutions onrechtmatig jegens OP heeft gehandeld door auteursrechtinbreuk en handelsnaaminbreuk te maken en OP onrechtmatig te beconcurreren (de vordering onder IV) en dat Sparta Solutions wordt geboden inbreuk op auteursrechten en handelsnaaminbreuk te staken en gestaakt te houden (de vorderingen onder I en III). Bij gebreke van enige onderbouwing van deze vorderingen, een verwijzing naar deze onderdelen van de vordering ontbreekt zelfs in het lichaam van de dagvaarding, moet daarvan afwijzing volgen.

5.80. OP wenst dat de verplichtingen die besloten liggen in de vorderingen die aan haar worden toegewezen, voor zover deze wat betreft Netmedia en Sparta Solutions eender zijn, hoofdelijk worden opgelegd. OP heeft niet gesteld wat de grondslag is voor de gevorderde hoofdelijkheid. Deze zal dus niet worden bepaald.

In beide zaken

5.81. In conventie gelden Netmedia en Sparta Solutions als de (overwegend) in het ongelijk gestelde partijen. Zij zullen daarom in de proceskosten van OP worden veroordeeld. OP maakt aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv (de vordering onder XIV).

5.82. De door OP overgelegde proceskostenoverzichten omvatten een bedrag aan honoraria van haar advocaten van in totaal € 25.358,42 (exclusief BTW)²⁴. De door OP betaalde verschotten bestaan, zo begrijpt de rechtbank, uit een bedrag van € 2.126,45 aan deurwaarderkosten en bedrag van € 4.030,-- aan griffierecht.

5.83. De rechtbank constateert dat een gedeelte van de opgegeven honoraria (bijvoorbeeld die voor de comparitie van partijen) ook betrekking heeft op het geding in (voorwaardelijke) reconventie. De honoraria zullen om die reden wordt geschat op een bedrag van € 23.000,--. Het verschil met het opgegeven bedrag aan honoraria (€ 2.358,42) zal worden overgeheveld naar het geschil in (voorwaardelijke) reconventie.

5.84. De vordering van OP vindt voornamelijk grondslag in de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Slechts een klein gedeelte van die vordering is gegrond op onrechtmatig handelen. De rechtbank schat de verdeling in grondslagen op 85% intellectueel eigendom en 15% niet-intellectueel eigendom.

5.85. Naar het oordeel van de rechtbank moet de zaak in conventie worden aangemerkt als een 'complexe bodemzaak' in de zin van de landelijk vastgestelde Indicatie tarieven in IE-zaken. De zaak kent een veelheid aan grondslagen, op onderdelen is er uitvoerig verweer gevoerd, de processtukken zijn omvangrijk en er is in totaal een groot aantal producties overgelegd.

5.86. De Indicatie tarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat/advocaten. Voor een 'complexe bodemzaak' geldt een indicie tarief, een bedrag dat als redelijk en evenredig wordt beschouwd, van maximaal € 35.000,--. De opgegeven honoraria van de advocaten van OP blijven onder de 85% van dit maximumbedrag, zijnde (€ 29.750,--). Het bedrag van € 23.000,-- zal daarom aan OP worden toegewezen.

5.87. Voor het overige zal het liquidie tarief worden toegepast, hetgeen betekent dat een bedrag van € 417,75 voor toewijzing in aanmerking komt (15% van € 1.114,-- (tarief IV)) x 2,5 punt (1 punt voor de dagvaarding, 0,5 punt voor de akte houdende eisvermeerdering, tevens houdende aanvullende producties en 1 punt voor de comparitie van partijen).

5.88. De slotsom is dat aan OP een bedrag van € 29.574,20 zal worden toegewezen (€ 23.000,-- + € 417,75 + € 2.126,45 + € 4.030,--).

5.89. Nu uit onder meer het arrest van de Hoge Raad van 17 maart 2000²⁵ volgt dat een veroordeling van meerdere partijen in dezelfde proceskosten van rechtswege leidt tot hoofdelijke verbondenheid, zal de gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten worden toegewezen.

In (voorwaardelijke) reconventie

5.90. De (voorwaardelijke) reconventionele vordering van Netmedia en Sparta Solutions strekt ertoe dat in de dwangsom die de voorzieningenrechter van deze rechtbank in het

²⁴ € 19.335,77 (EP97) + € 4.687,55 en € 1.335,-- (EP98).

²⁵ ECLI:NL:HR:2000:AA5169

vonnis van 13 augustus 2018 als prikkel ter nakoming heeft verbonden aan het aan Netmedia en Sparta Solutions opgelegde bevel om merkinbreuk te staken en gestaakt te houden op de voet van artikel 611d Rv een wijziging wordt aangebracht.

5.91. Netmedia en Sparta Solutions hebben de reconventionele vordering voorwaardelijk ingesteld, namelijk voor het geval de rechtbank zich bevoegd acht kennis te nemen van de vorderingen onder XV en XVI van OP. Deze bevoegdheid betwisten Netmedia en Sparta Solutions aanvankelijk (met een litispendingieverweer), maar tijdens de comparitie van partijen hebben zij te kennen gegeven dit niet langer te doen. Daarmee is de voorwaarde die aan de reconventionele vordering is verbonden, vervuld en komt de rechtbank toe aan beoordeling daarvan.

5.92. OP heeft vóór alle weren betoogd dat de rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de vordering van Netmedia en Sparta Solutions.

5.93. Zoals al overwogen, gronden Netmedia en Sparta Solutions hun reconventionele vordering op het bepaalde in artikel 611d Rv. Dit artikel berust op de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom²⁶. In lid 1 van artikel 611d Rv is bepaald dat de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan gedurende de door hem te bepalen termijn kan opschorten of de dwangsom kan verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Het tweede lid bepaalt dat de rechter de dwangsom niet kan opheffen of verminderen voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad. Netmedia en Sparta Solutions betogen dat (Netmedia, zo begrijpt de rechtbank) in de onmogelijkheid verkeerde om het door de kort geding rechter opgelegde bevel om merkinbreuk te staken, (geheel) na te komen.

5.94. OP betoogt met juistheid dat de in artikel 611d Rv neergelegde bevoegdheid uitsluitend toekomt aan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, de dwangsomrechter. Dit is niet de rechtbank, maar de voorzieningenrechter²⁷.

5.95. Dat de rechtbank in conventie door OP is aangezocht om op de voet van artikel 55 EEX-Vo het bedrag aan dwangsommen dat Netmedia op grond van het kort geding vonnis van 13 augustus 2018 heeft verbeurd, definitief te bepalen en Netmedia tot betaling van dat bedrag te veroordelen en in dat kader ook kan worden beoordeeld of in de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsom een wijziging moet worden aangebracht, maakt dit, zo dit juist is (zie hiervoor onder 5.54), niet anders.

5.96. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank zich niet bevoegd om kennis te nemen van de reconventionele vordering van Netmedia en Sparta Solutions. Het komt dus niet tot een inhoudelijke beoordeling van deze vordering. Onbesproken blijft dus ook of Sparta Solutions in de vordering kan worden ontvangen (een vraag die na de bevoegdheidsvraag moet worden beantwoord) omdat het met een dwangsom versterkte bevel tot het staken en

²⁶ Trb. 1974. 6

²⁷ Vgl. o.a. Benelux-Gerechtshof 25 september 1986, NJ 1987/909 (Van der Graaf/Agio), Benelux-Gerechtshof 12 februari 1996, NJ 1996/344 (Leslee/Snauwaert), Benelux-Gerechtshof 7 mei 2013, NJ 2012/1 (Espal/Ilot du Nord) en Benelux-Gerechtshof 27 juni 2008, NJ 2008/399 (Oosterbosch/Hoho).

gestaakt houden van merkinbreuk door de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet aan haar is opgelegd.

5.97. Netmedia en Sparta Solutions gelden in (voorwaardelijke) reconventie als de in het ongelijke gestelde partijen en worden daarom in de proceskosten van OP veroordeeld.

5.98. De vordering in (voorwaardelijke) reconventie is een vordering in de zin van artikel 1019h Rv. De vordering raakt immers aan executie van een vonnis (in dit geval het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 13 augustus 2018) dat (onder meer) als voorwerp heeft de handhaving van rechten van intellectuele eigendom conform artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. Executie is te beschouwen als een verlengstuk van de handhaving.

5.99. De procedure in (voorwaardelijke) reconventie hangt deels, maar niet volledig, samen met de procedure in conventie. Voor de procedure in (voorwaardelijke) reconventie zal de rechtbank daarom beoordelen welk tarief als bedoeld in de landelijk vastgestelde Indicatie-tarieven in IE-zaken van toepassing is en, zo nodig, rekening houden met de mate van verwevenheid tussen de in de procedure in conventie en die in (voorwaardelijke) reconventie ingenomen stellingen.

5.100. De zaak in (voorwaardelijke) reconventie moet naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als een 'eenvoudige bodemzaak' in de zin van voornoemde Indicatie-tarieven. Voor een dergelijke zaak geldt, als het om de honoraria van de betrokken advocaten gaat, een maximumtarief van € 8.000,-. De door OP opgegeven honoraria belopen een bedrag dat onder dat tarief ligt, namelijk € 4.954,34 (€ 779,42 + € 1.816,50 + € 2.358,42 (zie hiervoor onder 5.83)). Voor verdere matiging van dit bedrag ziet de rechtbank geen aanleiding.

5.101. De ook gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen als in het dictum vermeld.

5.102. Voor een (separate) veroordeling in de (ook) door OP gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De nakosten zullen overeenkomstig het per 1 februari 2021 geldende liquidatietarief worden begroot op € 163,- zonder betekening en op € 248,- in geval van betekening.

6. De beslissing

De rechtbank

In conventie

In de zaak tussen OP en Netmedia:

6.1. gebiedt Netmedia om in de Benelux iedere inbreuk op het merk geregistreerd onder nummer 1010807 (het publ.sh-merk) door gebruik van een identiek teken of een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van de *tekens c. d. e. f. q. r*

en x (weergegeven in 5.13), na betekening van dit vonnis onmiddellijk te staken en gestaakt te houden:

6.2. gebiedt Netmedia om in de Benelux iedere inbreuk op het merk geregistreerd onder nummer 0963362 (het wepublish-merk) door gebruik van een identiek teken of een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van de *tekens g. i. n en w* (weergegeven in 5.13), na betekening van dit vonnis onmiddellijk te staken en gestaakt te houden:

6.3. gebiedt Netmedia om in Nederland het voor haar onderneming voeren van de handelsnaam 'wepublish' dan wel een handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van die handelsnaam, na betekening van dit vonnis onmiddellijk te staken en gestaakt te houden:

6.4. gebiedt Netmedia om het onrechtmatig beconcurreren van OP, op de wijze als weergegeven in 5.45, na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden:

6.5. beveelt Netmedia om binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan OP rekening en verantwoording af te leggen door een verklaring te overleggen die ten minste het volgende bevat:

- A. de productieprijs van de merkinbreukmakende dienst;
- B. de licentietarieven van de merkinbreukmakende dienst;
- C. het aantal verkochte licenties van de merkinbreukmakende dienst;

6.6. bepaalt dat Netmedia een dwangsom verbeurt van € 2.500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van de onder 6.1 tot en met 6.4 weergegeven geboden en het onder 6.5 weergegeven bevel geheel of gedeeltelijk uitblijft, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting en met een maximum van € 250.000.--:

6.7. veroordeelt Netmedia tot vergoeding van de schade die OP heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de merkinbreuk en de handelsnaaminbreuk, inclusief wettelijke rente, nader op te maken bij staat;

6.8. verklaart voor recht dat Netmedia niet volledig heeft voldaan aan onderdeel 6.1 van het dictum van het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 13 augustus 2018 en dat daarom dwangsommen zijn verbeurd ten bedrage van € 75.000.--:

6.9. veroordeelt Netmedia tot betaling van de verbeurde dwangsommen tot het maximum van € 75.000.--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag waarop iedere afzonderlijke dwangsom is verbeurd (de eerste dwangsom is verbeurd op 11 september 2018) tot aan de dag der algehele voldoening:

In de zaak tussen OP en Sparta Solutions:

6.10. gebiedt Sparta Solutions om in de Benelux iedere inbreuk op het merk geregistreerd onder nummer 1010807 (het publ.sh-merk) door gebruik van een identiek teken of een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het teken zoals weergegeven in 5.73 onder a), na betekening van dit vonnis onmiddellijk te staken en gestaakt te houden:

6.11. gebiedt Sparta Solutions om na betekening van dit vonnis de adressen 'Vondellaan 38, 3513 XL Utrecht' en '57 Rathbone Place, Londen' op haar websites en servers te verwijderen en deze aldaar verwijderd te houden;

6.12. gebiedt Sparta Solutions om na betekening van dit vonnis de naam [REDACTED] en zijn foto op haar websites en servers te verwijderen en deze aldaar verwijderd te houden;

6.13. beveelt Sparta Solutions om binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan OP rekening en verantwoording af te leggen door een verklaring te overleggen die ten minste het volgende bevat:

- A. de productieprijs van de merkinbreukmakende dienst;
- B. de licentietarieven van de merkinbreukmakende dienst;
- C. het aantal verkochte licenties van de merkinbreukmakende dienst;

6.14. bepaalt dat Sparta Solutions een dwangsom verbeurt van € 2.500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van de onder 6.10 tot en met 6.12 weergegeven geboden en het onder 6.13 weergegeven bevel geheel of gedeeltelijk uitblijft, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting en met een maximum van € 250.000,-;

In beide zaken:

6.15. veroordeelt Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van OP begroot op een bedrag van € 29.574,20;

6.16. verklaart het bepaalde in 6.1 tot en met 6.7 en 6.9 tot en met 6.15 uitvoerbaar bij voorraad;

6.17. wijst het meer of anders gevorderde af.

In (voorwaardelijke) reconventie

6.18. verklaart zich onbevoegd van het gevorderde kennis te nemen;

6.19. veroordeelt Netmedia en Sparta Solutions hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van OP begroot op een bedrag van € 4.954,34 aan advocaatkosten en op € 163,- aan nakosten zonder betekening dan wel € 248,- aan nakosten in geval van betekening, één en ander te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;

6.20. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken op 14 december 2022.

M.C.



Voor grosse/afschrift

14 DEC. 2022

De griffier,

Ja

14 DEC 2022