

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY2784

Instantie	Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak	14-11-2012
Datum publicatie	14-11-2012
Zaaknummer	97585 - HA ZA 12-2092
Rechtsgebieden	Civil recht
Bijzondere kenmerken	Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie	Domeinnaamzaak. Conventie: gedaagde gebruikt artiestenverloning.nl niet als handelsnaam, maar dit gebruik is wel onrechtmatig wegens verwarringsgevaar. Reconventie: de enkele registratie van domeinnamen levert geen inbreuk op handelsnaamrecht of (beekd)merkrecht, maar is wel onrechtmatig wegens hinderlijk blokkeren.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 97585 / HA ZA 12-2092

Vonnis van 14 november 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARTIESTENVERLONINGEN B.V.,

gevestigd te Wijk bij Duurstede,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. C. Beijer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRAE ARTIESTENVERLONING B.V.,

gevestigd te Zwijndrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. H.J. Geurts.

Partijen zullen hierna Artiestenverloningen en Prae genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 4 juli 2012
- de conclusie van antwoord in reconventie
- het proces-verbaal van comparitie van 1 oktober 2012 en de daarin genoemde producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. AV en Prae zijn ondernemingen die zich bezig houden met het verzorgen van de loonadministratie van en voor artiesten.

2.2. Op 22 juli 2002 heeft AV de domeinnaam artiestenverloningen.nl geregistreerd.

2.3. Via deze domeinnaam heeft men toegang tot de website van AV, waarop zij haar diensten aanbiedt. De huidige homepage is hieronder (gedeeltelijk) afgebeeld.

2.4. Op 1 maart 2005 heeft de heer [betrokkene 1] (verder: [betrokkene 1]) de domeinnaam artiestenverloning.nl geregistreerd.

2.5. Op 3 maart 2011 is Prae opgericht. Het betreffende uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt als handelsnaam Prae Artiestenverloning B.V. en als internet adres www.artiestenverloning.nl.

2.6. Via deze domeinnaam heeft men toegang tot de website van Prae, waarop Prae haar diensten aanbiedt. De huidige homepage is hieronder (gedeeltelijk) afgebeeld.

2.7. Prae doet veel zaken via internet.

2.8. Op 24 maart 2011 heeft AV de domeinnamen praeartiestenverloning.nl en prae-artiestenverloning.nl geregistreerd. Tevens heeft zij de domeinnamen praeartiestenverloningen.nl en prae-artiestenverloningen.nl geregistreerd. Zij gebruikt al deze domeinnamen niet.

2.9. Op 7 april 2011 heeft Prae het hieronder afgebeelde beeldmerk gedeponeerd als Benelux merk voor klasse 35 (reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten). Het merk is ingeschreven op 11 april 2011 (inschrijvingsnummer 0898561).

2.10. Bij kort geding vonnis van 15 september 2011 (LJN BT1520) heeft de voorzieningenrechter Dordrecht Prae, op vordering van AV, veroordeeld om ieder gebruik van de domeinnaam

artiestenverloning.nl te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom. De door Prae in reconventie ingestelde vordering tot het staken van het gebruik van een domeinnaam identiek of soortgelijk aan Prae Artiestenverloning en overdracht van de domeinnamen Prae artiestenverloning.nl en Prae-artiestenverloning.nl is afgewezen.

Prae heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

2.11. Enig moment na dit vonnis heeft Prae de domeinnaam artiestenverloning.nl overdragen aan IT-Rex.

2.12. Via deze domeinnaam heeft men nog steeds toegang tot de, ook nog steeds actieve, website zoals afgebeeld in r.o. 2.6.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Artiestenverloningen vordert samengevat - veroordeling van Prae tot:

- a) staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de aanduiding artiestenverloning.nl als domeinnaam;
- b) betaling van een dwangsom bij niet/tijdige/onvolledige nakoming;
- c) betaling van de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv, althans de proceskosten.

3.2. Prae voert verweer.

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

in reconventie

3.4. Prae vordert na vermeerdering van eis samengevat - veroordeling van AV tot:

- a) verklaring van recht dat Prae geen inbreuk heeft gemaakt op handelsnaamrechten van AV, noch onrechtmatig jegens AV heeft gehandeld;
- b) verklaring van recht dat de tenuitvoerlegging van het KG vonnis onrechtmatig is jegens Prae;
- c) verklaring van recht dat AV aansprakelijk is voor schade door onrechtmatige tenuitvoerlegging van dat vonnis;
- d) betaling van de schade, op te maken bij staat;
- e) onthouding van het (doen) registreren en/of geregistreerd houden en/of gebruik van een domeinnaam identiek of soortgelijk aan het merk en de handelsnaam Prae Artiestenverloning;
- f) overdracht van de domeinnamen praeartiestenverloning.nl, prae-artiestenverloning.nl, praeartiestenverloningen.nl en prae-artiestenverloningen.nl;
- g) betaling van een dwangsom bij overtreding van e) en f);
- h) betaling van de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.5. De vorderingen a) t/m d) zijn voorwaardelijk ingesteld.

3.6. AV voert verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie

Rechtsverwerking

4.1. Het meeste verstrekkende verweer van Prae is haar beroep op rechtsverwerking. Zij voert aan dat AV in 2005/2006 heeft geageerd tegen het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl en dat zij zich vervolgens bij dat gebruik heeft neergelegd. Prae heeft een brief d.d. 26 augustus 2011 overgelegd van [betrokkene 1]. [betrokkene 1] schrijft daarin dat hij de domeinnaam begin 2005 heeft geregistreerd ten behoeve van Theaterbureau U.M.O. B.V.. Artiestenverloning was een van de activiteiten van dat bureau en een aantal jaren heeft een website gefunctioneerd, die is gestaakt wegens drukke andere werkzaamheden. Theaterbureau U.M.O. B.V. is in 2008 opgeheven. [betrokkene 1] vervolgt dat er destijds telefonisch is geklaagd door mevrouw [betrokkene 2] (van AV) over het gebruik van de domeinnaam, welke klacht van de hand werd gewezen, waarna men niets meer van haar heeft gehoord.

4.2. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is nodig dat bijzondere omstandigheden aanwezig zijn als gevolg waarvan bij Prae het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat AV haar aanspraak niet (meer) geldend zou maken. Niet valt in te zien dat door voornoemde feiten bij Prae het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat AV haar aanspraak zou laten varen. Theaterburo U.M.O. B.V. is een andere partij dan Prae en heeft bovendien haar activiteiten zelf gestaakt. Het beroep op rechtsverwerking slaagt dus niet.

Handelsnaam

4.3. AV stelt, primair, dat Prae de domeinnaam artiestenverloning.nl voert als handelsnaam en dat dit hierdoor verwarring bij het publiek is te duchten. Zij beroept zich op het verbod van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw):

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

4.4. Prae erkent dat AV de aanduiding Artiestenverloningen.nl als handelsnaam voert.

4.5. Prae voert aan dat AV die handelsnaam pas na 2006 is gaan gebruiken, terwijl [betrokkene 1] de domeinnaam artiestenverloning.nl al eerder (in 2005) had geregistreerd. Dit kan Prae niet baten.. De enkele registratie van een domeinnaam schept immers geen recht op de betreffende naam. Dus zelfs als de domeinnaam artiestenverloning.nl is geregistreerd voordat AV begon met het gebruik van haar huidige handelsnaam, vormt dat op zichzelf geen beletsel voor AV om bescherming in te roepen voor haar handelsnaam.

4.6. Prae voert voorts aan dat [betrokkene 1] artiestenverloning.nl in 2005 ook als handelsnaam voerde. Mogelijk bedoelt Prae hiermee dat AV haar handelsnaam niet “rechtmatig” in de zin van artikel 5 Hnw voert, gezien de oudere handelsnaam van [betrokkene 1]. Ook dit kan Prae niet baten. Aan Prae komt geen beroep toe op eventuele onrechtmatigheid van het voeren van de handelsnaam door AV jegens [betrokkene 1] (een derde). Prae heeft geen omstandigheden aangevoerd waardoor hier anders over moet worden geoordeeld. Bovendien heeft AV haar stelling dat zij de handelsnaam Artiestenverloningen.nl al sinds 2003 gebruikt, voldoende met stukken onderbouwd (stukken genoemd in proces-verbaal comparitie alinea 1).

4.7. Prae voert aan dat zij haar domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. Dat verweer slaagt vanwege het volgende. Een domeinnaam is het belangrijkste onderdeel van een internetadres. Domeinnamen worden vooral gebruikt als vindplaats voor een website en als onderdeel van een emailadres. Het publiek zal in het algemeen een domeinnaam ook in die zin, en dus niet noodzakelijk als handelsnaam, opvatten. Om te kunnen spreken van gebruik als handelsnaam is dus meer nodig dan het enkele gebruik als domeinnaam; de domeinnaam dient daadwerkelijk als handelsnaam te worden gebruikt. Het is aan AV om voldoende feiten en omstandigheden te stellen waaruit blijkt dat Prae haar domeinnaam als handelsnaam

gebruikt. Dat doet zij niet. Het gebruik als domeinnaam voor de website, waar AV in de eerste plaats op wijst is, zoals hiervoor is overwogen, onvoldoende. AV wijst voorts op gebruik van de domeinnaam op de website van Prae. Echter, als men op de website komt ziet men als eerste het logo waarin het element Prae groot naar voren komt en vervolgens "Welkom bij Prae artiestenverloning" (zie r.o. 2.6). Ook verder wordt de onderneming op de website aangeduid met Prae artiestenverloning. In dit verband wijst Prae ook nog op haar inschrijving in het handelsregister (productie 6 bij kort geding dagvaarding), waarin als statutaire en handelsnaam Prae artiestenverloning B.V. staat vermeld, en op het gebruik van die naam in haar facturen en algemene voorwaarden. Weliswaar staan ook de domeinnaam en/of het emailadres in haar stukken, maar in het licht van het voorgaande gaat het daarbij om de aanduiding van contact gegevens en niet om de aanduiding van de naam van de onderneming.

4.8. Conclusie is dat het beroep van AV op artikel 5 Handelsnaamwet faalt.

Onrechtmatige daad

4.9. AV stelt, subsidiair, dat het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl door Prae onrechtmatig is.

4.10. Uitgangspunt voor de beoordeling is dat het gebruik maken van een teken dat gelijkenis vertoont met de handels- en/of domeinnaam van een ander op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan onder (bijkomende) omstandigheden, in verband met de wijze waarop, resp. de omstandigheden waaronder dat gebruik plaatsvindt, toch onrechtmatig zijn. Van dat laatste kan sprake zijn als zich verwarringsgevaar voordoet bij het publiek. AV beroept zich daarop.

4.11. AV stelt dat niet slechts sprake is van gevaar van verwarring bij het publiek; dat gevaar heeft zich ook gerealiseerd. AV heeft met veel correspondentie van derden aangetoond dat dit inderdaad het geval is. Een van de vele voorbeelden is een email van aan AV waarin staat (prod. 21A bij MvA).

"Ik heb in mei 2011 een berichtje ontvangen met de facturering voor het optreden van Roelien. Aan de hand van dat berichtje heb ik een overboeking gedaan, en heb, omdat jullie rekeningnummer niet in de mail vermeld was, via het internet het rekeningnummer opgezocht. Blijkbaar ben ik misleid door de naam van jullie concurrent gebruikt en heb derhalve het verkeerde rekeningnummer gebruikt voor de overboeking."

4.12. Prae noemt dit spelfouten. Waar het echter om gaat is dat personen die op zoek zijn naar de een, zonder dat zij het doorhebben bij de ander terecht komen doordat de domeinnamen en emailadressen nauwelijks van elkaar verschillen. Dat is (directe) verwarring. Prae heeft hier onvoldoende tegen in gebracht.

4.13. Prae heeft bovendien de verwarring zelf ook geconstateerd, zoals o.a. blijkt uit haar email van 27 juli 2011 aan AV

"Zou u alle correspondentie van "Groninger Kerken" aan mij willen doorsturen. Uw website geeft verwarring bij onze relaties, hopen dat u in het vervolg de email aan ons doorstuurt"

en uit haar email van 16 februari 2011 aan AV

"Als ik telefoon krijg voor jullie, dan verwijs ik ze netjes door en hetzelfde met emails. Dit verwacht ik ook van jullie. Het domein artiestenverloning.nl kan begrijpelijkerwijs tot verwarring leiden in vergelijking met artiestenverloningen.nl".

4.14. Artiestenverloning is een beschrijvende aanduiding voor de dienst die partijen verlenen, zoals Prae aanvoert en AV niet heeft weersproken. Het gebruik van beschrijvende aanduidingen staat in beginsel aan iedereen vrij en AV kan het derden niet verbieden dat men die aanduiding gebruikt. Prae wijst daar terecht op. AV vraagt echter geen verbod van gebruik van de beschrijvende aanduiding als zodanig en uit de

overgelegde Google resultaten blijkt dat anderen die aanduiding (al dan niet met toevoeging van andere elementen) ook veelvuldig gebruiken; partijen doen dat zelf ook op hun websites. AV deelde tijdens de comparitie mee dat dit niet tot verwarring leidt, hetgeen Prae niet heeft betwist.

4.15. AV vraagt wel een verbod van het specifieke gebruik door Prae; als domeinnaam voor haar website. Dat gebruik is naar het oordeel van de rechtbank wel onrechtmatig, ook al wordt in de domeinnaam een beschrijvende aanduiding gebruikt. De rechtbank wijst daarbij in de eerste plaats op de zeer nauwe overeenstemming met de handelsnaam en het emailadres van AV en, dientengevolge, de grote mate van verwarring(sgevaar). Voorts het feit dat partijen dezelfde diensten verrichten en zij beiden hebben meegedeeld dat mondelinge verwijzingen naar hun websites vaak voorkomen en men zich dan juist des te gemakkelijker kan vergissen. Voorts is van belang dat de handelsnaam van AV een zekere bekendheid heeft verworven, zoals AV heeft gesteld en voldoende heeft onderbouwd (productie 14 AV). Zo heeft bijvoorbeeld FNV/KIEM meegedeeld dat het bedrijf van AV een begrip is geworden in de wereld van de podiumkunsten en

“De service en activiteiten van Artiestenverloningen.nl staan bovenaan onze ‘voorbeeldfolders’ om potentiële leden het nut van een lidmaatschap van FNV Kiem te doen laten inzien. ”

4.16. Het belang van Prae om de domeinnaam te kunnen gebruiken omdat zij volgens eigen stelling dan op zo goedkoop mogelijke wijze hoog in de zoekresultaten van zoekmachines komt, ontnemt het onrechtmatig karakter niet aan haar handelwijze.

4.17. De conclusie is dat de vorderingen van AV waar, afgezien van het voorgaande, geen verweer tegen is gevoerd zullen worden toegewezen in na te melden zin. Prae zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van AV die tot op heden worden begroot op:

dagvaarding EUR 76,31

vast recht EUR 575,--

getuigen/deskundigen EUR 0,0

honorarium advocaat EUR 904,-- (2 punten x tarief EUR 452,--)

EUR 1.555, 31

in reconventie

4.18. De vorderingen a) t/m d) zijn door Prae ingesteld onder de voorwaarde dat de vordering in conventie wordt afgewezen. Deze voorwaarde is niet vervuld. Daarom komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van deze vorderingen.

4.19. Prae stelt dat de registratie en het gebruik van de domeinnamen praeartiestenverloning.nl, prae-artiestenverloning.nl, praeartiestenverloningen.nl en prae-artiestenverloningen.nl door AV een inbreuk oplevert op haar handelsnaamrecht en/of merkenrecht en onrechtmatig is jegens haar.

4.20. AV heeft meegedeeld dat zij de hiervoor genoemde domeinnamen niet gebruikt, deze zijn inactief. Volgens Prae bestaat er evenwel een dreiging dat AV de domeinnamen in de toekomst wel gaat gebruiken. Tijdens de CnA heeft AV echter toegezegd dat zij dat niet zal doen, omdat zij daar geen enkele belang bij heeft. Haar enige doel met de registratie is deze domeinnamen, in het kader van een oplossing van het geschil, met Prae te ruilen tegen artiestenverloning.nl. Prae heeft geen redenen naar voren gebracht die aanleiding geven om te veronderstellen dat AV haar ter zitting gedane toezegging niet gestand zal doen. Er dient dus van te worden uit gegaan dat AV de domeinnamen niet zal gaan gebruiken. Dit betekent dat van het door Prae gestelde dreigende inbreuk op Hnw en BVIE geen sprake is. De vordering sub e) moet daarom worden afgewezen voor zover die inhoudt een verbod van het gebruik van een handelsnaam

identiek of overeenstemmend met de handelsnaam en/of het merk van Prae.

4.21. De vraag die vervolgens moet worden beantwoord is of AV door de enkele registratie en het geregistreerd houden inbreuk pleegt op de rechten van Prae of dat dit anderszins onrechtmatig is.

Merkenrecht

4.22. Prae is houder van een beeldmerk. Zij beroept zich op artikel 2.20 lid 1 sub b en sub d BVIE. Van inbreuk op het merkenrecht met betrekking tot dit beeldmerk is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, gezien het volgende.

4.23. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is onder meer vereist dat verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek. Prae stelt echter niet – en ook is niet gebleken – dat door de loutere registratie van de domeinnamen verwarringsgevaar ontstaat met het beeldmerk van Prae.

Wat artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE betreft geldt dat, daargelaten de overige vragen die in het kader van het beroep op deze bepaling moeten worden beoordeeld, in dit geval onvoldoende is gesteld door Prae om aan te nemen dat door de enkele registratie van de domeinnamen schade aan het onderscheidend vermogen en reputatie van haar beeldmerk wordt veroorzaakt.

Handelsnaam

4.24. Om met succes beroep op het verbod van artikel 5 Hnw te kunnen doen is onder meer vereist dat AV een met de handelsnaam van Prae overeenstemmende handelsnaam voert. Het enkele registreren van een domeinnaam kan niet worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam. Dit beroep van Prae slaagt dus niet.

Onrechtmatige daad

4.25. Zoals hierboven in r.o. 4.10 is overwogen is het op zichzelf niet onrechtmatig om gebruik te maken van een teken dat gelijkenis vertoont met een onderscheidingsteken van een ander. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig. Zo'n bijkomende omstandigheid kan (behalve verwarringsgevaar) zijn dat de enige bedoeling van de registratie is om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren, zodat sprake is van hinderlijk blokkeren. Prae beroept zich daar op.

4.26. Het enige doel van AV met de registratie is Prae de mogelijkheid te ontnemen om zelf de domeinnamen te registreren. Daarmee wil AV Prae bewegen tot ruilhandel; ruil van de door AV geregistreerde domeinnamen tegen de domeinnaam artiestenverloning.nl. Misschien zou dateen praktische oplossing van het geschil kunnen zijn, zoals AV aanvoert, maar het is onrechtmatig van AV om Prae daartoe op deze wijze te dwingen. Door de registratie van de domeinnamen door AV wordt Prae belemmerd in haar mogelijkheden om haar handelsnaam tevens als domeinnaam te gaan gebruiken. Prae had daar tot nog toe geen belangstelling voor, zoals tijdens de comparitie is gebleken (zij wilde alleen maar de domeinnaam artiestenverloning.nl), maar dat kan veranderen nu zij in conventie in het ongelijk wordt gesteld.

4.27. De vordering sub f) en vordering sub e) voor zover het daarin gaat om de registratie van domeinnamen – waar afgezien van het voorgaande geen verweer tegen is gevoerd – kunnen en zullen daarom worden toegewezen, in na te melden zin. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd.

4.28. AV zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Prae die tot op heden worden begroot op:

dagvaarding EUR 00,--

vast recht EUR 575,--

getuigen/deskundigen EUR 00,--

honorarium advocaat EUR 904,-- (2 punten x tarief EUR 452,--)

EUR 1.479 ,

5. De beslissing

De rechtbank

In conventie

verbiedt Prae vanaf drie dagen na betekening van het vonnis, om de aanduiding artiestenverloning.nl als domeinnaam te gebruiken;

bepaalt dat Prae, als zij vanaf drie dagen na betekening van het vonnis het hierboven gegeven verbod niet of niet volledig nakomt, een direct opeisbare dwangsom aan AV is verschuldigd van Euro 1.500,-- per dag of gedeelte daarvan, met een maximum van

Euro 100.000,-- ;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

veroordeelt Prae tot betaling van de proceskosten aan de zijde van AV tot op heden begroot op Euro 1.555,31;

wijst het meer of anders gevorderde af.

In reconventie

verbiedt AV om vanaf drie dagen na betekening van het vonnis, een domeinnaam te registreren en/of geregistreerd te houden die identiek is of overeenstemt met de handelsnaam Prae Artiestenverloning;

beveelt AV om op eigen kosten en binnen drie dagen na betekening van het vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen praeartiestenverloning.nl, prae-artiestenverloning.nl, praeartiestenverloningen.nl en prae-artiestenverloningen.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Prae;

bepaalt dat AV een direct opeisbare dwangsom aan Prae is verschuldigd van Euro 1.500,-- per dag of gedeelte daarvan dat AV niet of niet volledig voldoet aan het hierboven omschreven verbod en bevel, met een maximum van Euro 100.000,-- ;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

veroordeelt AV tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Prae tot op heden begroot op Euro 1.497,--;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.M. Diekman en in het openbaar uitgesproken op 14 november 2012.?