

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 425417 / KG ZA 12-880

Vonnis in kort geding van 16 oktober 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DELTAFIX INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

eiseres,

advocaat: mr. J.J.E. Bremer te 's-Gravenhage,

tegen

1. [X],

wonende te [Y], gemeente [Z],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CHENECO B.V.,

gevestigd te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp,

gedaagden,

gedaagde sub 1 verschenen in persoon, gedaagde sub 2 vertegenwoordigd door gedaagde sub 1 in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van gedaagde sub 2.

Eiseres zal hierna Deltafix genoemd worden. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Cheneco c.s. Waar nodig zullen zij afzonderlijk [X] en Cheneco genoemd worden. Deze zaak is voor Deltafix inhoudelijk behandeld door mr. A.W. Kooy, advocaat te 's-Gravenhage.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 augustus 2012 met de producties 1 t/m 10;
- de brief van mr. Kooy van 14 september 2012 met de producties 11 t/m 13;
- de fax van Cheneco c.s. van 24 september 2012 met als bijlage een aan Deltafix gerichte brief van 13 september 2012;
- de fax van mr. Kooy van 24 september 2012 met productie 14 alsmede een opgave en specificatie van de proceskosten;
- de fax van mr. Kooy van 25 september 2012 met als bijlagen 2 exploten waarmee de brief van mr. Kooy aan de voorzieningenrechter van 24 september 2012 aan Cheneco en [X] is betekend;
- de pleitnota van mr. Kooy.

-
- 1.2. Op de mondelinge behandeling is een voorlopig oordeel uitgesproken. Omdat een regeling in der minne niet onmiddellijk kon worden bereikt, is in overleg met partijen afgesproken dat zij zich uiterlijk 2 oktober 2012 zouden uitlaten m.b.t. doorhaling zaak/vragen vonnis.
 - 1.3. Bij e-mail van 2 oktober 2012 heeft mr. Kooy voornoemd verzocht om aanhouding van de termijn met een dag. Op 3 oktober 2012 heeft mr. Kooy de voorzieningenrechter alsnog bericht dat tussen partijen geen overeenstemming is bereikt en gevraagd om vonnis.
 - 1.4. Bij de griffie van de afdeling kort geding van deze rechtbank is op 4 oktober 2012 ingekomen een van Cheneco c.s. afkomstig stuk, inhoudende een op het oog door Deltafix en Cheneco c.s. ondertekende vaststellingsovereenkomst. Navraag door de griffier bij mr. Kooy leerde dat in het stuk door Cheneco c.s. eenzijdig wijzigingen zijn aangebracht en over de inhoud tussen partijen aldus geen overeenstemming bestaat.
 - 1.5. Bij e-mail van 8 oktober 2012 heeft de griffier partijen bericht dat de voorzieningenrechter begrijpt – kort gezegd – dat er geen regeling in der minne is tot stand gekomen omdat Deltafix niet akkoord is met de tekst van de overeenkomst in de door Cheneco c.s. toegezonden vorm.

1.6. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Deltafix is een internationale groothandel, gespecialiseerd in zelfklevende producten en bevestigingsmaterialen. Onder haar afnemers bevinden zich bouwmarkten als Hubo, Multimate, Karwei, Doeland en Fixet.
- 2.2. Deltafix voert sinds 1977 de handelsnaam ‘Deltafix’.
- 2.3. Deltafix is houdster van het op 7 augustus 2007 onder nummer 0824168 ingeschreven Benelux woord/beeldmerk zoals hieronder afgebeeld:



- 2.4. Deltafix heeft medio mei 2012 geconstateerd dat de domeinnamen www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu worden gebruikt om internetgebruikers te rerouten naar de website van Cheneco (www.cheneco.com). Deze domeinnamen staan geregistreerd

op naam van [X]. Voorts is op naam van [X] de domeinnaam www.deltafix.info geregistreerd. Deze laatste domeinnaam is niet actief.

- 2.5. Op de website www.cheneco.com worden doe-het-zelf-artikelen aangeboden aan onder meer zelfstandige winkels, winkelketens, aannemers alsmede direct aan particulieren.
- 2.6. Deltafix heeft op 10 mei 2012 een e-mail verzonden aan Cheneco met het verzoek de domeinnamen aan haar over te dragen. Nadien heeft de advocaat van Deltafix Cheneco c.s. gesommeerd iedere inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden en de domeinnamen over te dragen.

3. Het geschil

- 3.1. Na wijziging van eis vordert Deltafix – samengevat – primair dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut, Cheneco c.s. zal bevelen iedere inbreuk op het merkrecht te staken en gestaakt te houden althans, in subsidiaire sleutel, Cheneco c.s. zal verbieden inbreuk te maken op het handelsnaamrecht van Deltafix, althans onrechtmatig jegens Deltafix te handelen. Daarnaast vordert Deltafix overdracht van de door Cheneco c.s. geregistreerde domeinnamen www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu, met bepaling dat dit vonnis zonodig in de plaats treedt van de voor overdracht noodzakelijke medewerking van Cheneco c.s., een en ander versterkt door een dwangsom en met veroordeling van Cheneco c.s. in de daadwerkelijke kosten van de procedure ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).
- 3.2. Aan haar vorderingen heeft Deltafix ten grondslag gelegd dat Cheneco c.s. inbreuk maakt op haar merkrecht en handelsnaamrecht, alsmede dat Cheneco c.s. onrechtmatig jegens Deltafix handelt, althans dat sprake is van een dreiging daartoe.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

- 4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de vorderingen voor zover gebaseerd op het Beneluxmerk kennis te nemen volgt uit artikel 4.6 lid 1 BVIE¹ jo. artikel 99 Rv nu Cheneco c.s. in dit arrondissement woonplaats heeft. Ten aanzien van de andere grondslagen komt de voorzieningenrechter bevoegdheid toe reeds omdat die niet is bestreden.
- 4.2. De spoedeisendheid van de vorderingen volgt uit het gestelde voortdurende karakter van de inbreuk en is overigens ook niet bestreden.

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

-
- 4.3. Behoudens ten aanzien van de proceskosten, zijn de vorderingen door Cheneco c.s. niet bestreden zodat zij voor toewijzing gereed liggen, wat het verbod betreft op de primaire grondslag. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid wordt de termijn voor de overdracht van de domeinnamen bepaald op veertien dagen na betekening van dit vonnis. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd.
- 4.4. Cheneco c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Deltafix heeft een gespecificeerde opgave van de proceskosten gedaan voor een bedrag van €19.853,93, waartegen Cheneco c.s. zich heeft verzet. De voorzieningenrechter is met Cheneco c.s. van oordeel dat het gevorderde bedrag, in aanmerking nemend dat de zaak feitelijk en juridisch niet ingewikkeld is en in termen van de richtlijn indicatietarieven in IE-zaken als eenvoudig kan worden aangemerkt, niet redelijk en evenredig is. Daarin wordt aanleiding gezien de gevorderde kosten te matigen tot een bedrag van €6.000,00 (exclusief verschotten).
- 4.5. De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad wordt toegewezen, zij het niet op de minuut omdat Deltafix daarbij geen belang heeft nu zij zal kunnen beschikken over een gewaarmerkte grosse.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. beveelt Cheneco c.s. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het Beneluxmerk met registratienummer 0824168 te staken en gestaakt te houden, onder meer door zich te onthouden van het doorlinken/rerouten naar concurrerende websites (waaronder www.cheneco.com) van één of meer domeinnamen, geheel of gedeeltelijk bestaande uit het element deltafix (waaronder www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu), op straffe van een aan Deltafix verschuldigde dwangsom van €5.000,00 per overtreding van dit bevel, althans, zulks ter keuze van Deltafix, per dag waarmee Cheneco c.s. met de tijdige en volledige naleving van dit bevel in gebreke is;
- 5.2. beveelt Cheneco c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu op de daartoe geëigende wijze over te dragen en op naam te stellen van Deltafix, op straffe van een aan Deltafix verschuldigde dwangsom van €5.000,00 per overtreding van dit bevel, althans, zulks ter keuze van Deltafix, per dag waarmee Cheneco c.s. met de tijdige en volledige naleving van dit bevel in gebreke is;
- 5.3. bepaalt het maximum aan de onder 5.1. en 5.2. gezamenlijk te verbeuren dwangsommen op €100.000,00;

-
- 5.4. bepaalt dat dit vonnis bij gebreke van tijdige en volledige voldoening aan het in 5.2. gegeven bevel op de voet van artikel 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de in 5.2. genoemde domeinnamen door Cheneco c.s. aan Deltafix;
 - 5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;
 - 5.6. veroordeelt Cheneco c.s. in de kosten van dit geding tot zover aan de zijde van Deltafix begroot op €6.000,00 aan salaris advocaat en €642,13 aan verschotten;
 - 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.