

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 420870 / KG ZA 12-589

Vonnis in kort geding van 20 juli 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

ORLY INTERNATIONAL INC.,

gevestigd te Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

advocaten mr. T.Y. Adam-van Straaten en L.G. Gerding te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A FOR BEAUTY B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEAUTY AGENCY EUROPE B.V.,

gevestigd te Etten-Leur,

gedaagden,

advocaat mr. A.H.H.M. Roelofs te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna Orly en AFB c.s. (aangeduid in enkelvoud) worden genoemd, voor zover nodig zullen gedaagden afzonderlijk worden aangeduid als AFB, respectievelijk BAE.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 13 juni 2012;

- de akte overlegging producties van Orly van 19 juni 2012 met 17 producties;

- de akte overlegging producties van AFB c.s. van 26 juni 2012 met 11 producties;

- de conclusie van eis in het incident tevens houdende eis in reconventie van AFB c.s. van 4 juli 2012 met producties 12 en 13;

- de akte overlegging producties van Orly van 5 juli 2012 met productie 18;

- de kostenopgave van AFB c.s. van 5 juli 2012;

- de akte overlegging producties van Orly van 5 juli 2012 met producties 19 tot en met 22;

- de mondelinge behandeling van 6 juli 2012 met de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling zijn het door AFB c.s. opgeworpen incident (om Orly ex artikel 224 lid 1 Rv te veroordelen tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten) en het bezwaar van AFB c.s. tegen (late indiending van) de eis in reconventie door de voorzieningenrechter verworpen.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Orly is een onderneming die zich bezighoudt met de verhandeling van producten op het gebied van nagel- en lichaamsverzorging voor de professionele markt en de consumentenmarkt. Orly levert vooral aan nagelstudio's en winkels die huidverzorgingsproducten aanbieden. Orly is actief in circa 86 landen, waaronder in Nederland en maakt daarbij gebruik van al dan niet exclusieve distributeurs.

2.2. Het Gemeenschapsmerk ORLY is op 14 oktober 1998 ingeschreven ten name van Orly onder registratienummer 55574, voor waren in klasse 3, waaronder nagellak en -verzorgingsproducten.

2.3. AFB handelt onder de naam "The Nail Company" en heeft zowel de website www.the-nailcompany.nl als de website www.orly-nederland.nl geregistreerd. Via deze websites biedt AFB in Nederland nagellak en -verzorgingsproducten aan.

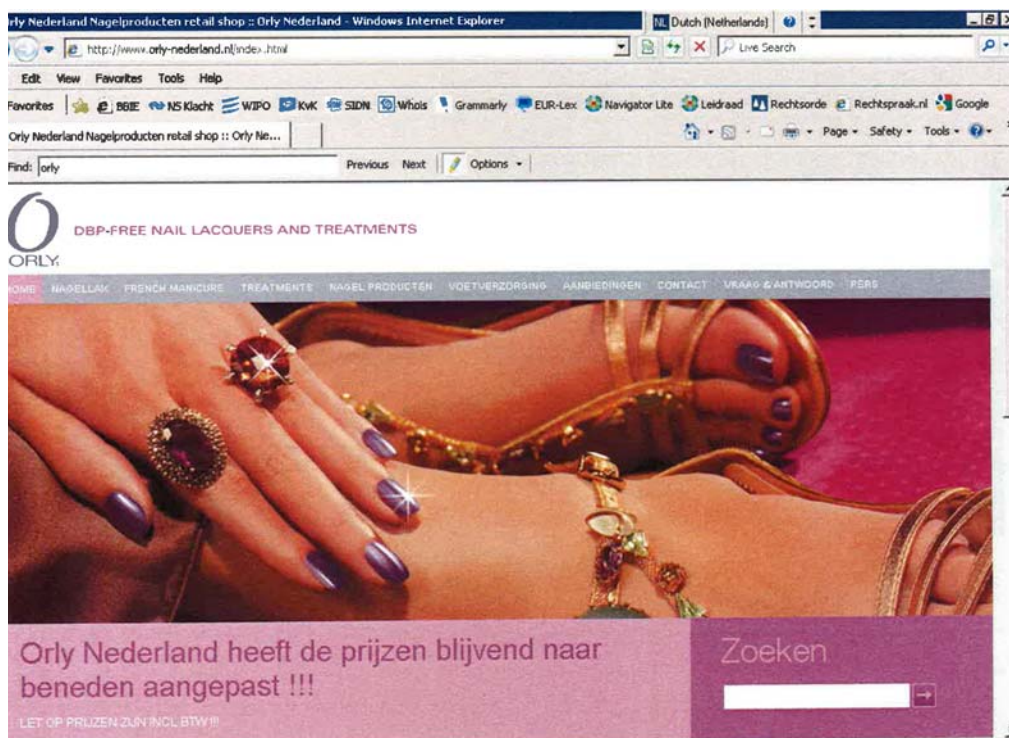
2.4. X heeft op 20 november 2007 een e-mail verzonden aan Orly waarin zij verzoekt om distributeur te worden van de producten van Orly in Nederland. Deze e-mail is verzonden vanaf het e-mailadres info@the-nailcompany.nl. In deze email is als adres genoemd: seinhuiswachter 2, 3034 KH Rotterdam. Hetzelfde adres wordt vermeld in de SIDN-gegevens bij de registratie van de domeinnaam [orly-nederland.nl](http://www.orly-nederland.nl) op naam van "the nailcompany".

2.5. In 2008 zijn Orly en AFB overeengekomen dat AFB als distributeur, Orly-producten, waaronder nagellak, in Nederland zal verkopen. Gedurende de periode 2008-2011 heeft Orly aan AFB haar producten geleverd, welke AFB via de hiervoor genoemde websites heeft aangeboden. Op 26 september 2011 heeft X via het e-mailadres x@the-nailcompany.nl een e-mail gezonden aan de heer Y, Vice President of International Development van Orly. In deze e-mail maakt X kenbaar dat ze heeft gehoord dat Y een ander heeft benaderd om Orly's nieuwe distributeur in Nederland te worden. Ze annuleert in verband daarmee tevens de bestelling die zij een paar dagen daarvoor heeft geplaatst. In reactie daarop heeft Y bij e-mail van 27 september 2011 geantwoord dat hij heeft besloten de distributieovereenkomst met The Nail Company te beëindigen en dat hij de lopende bestelling zal annuleren. Eind september 2011 is de distributieovereenkomst derhalve geëindigd.

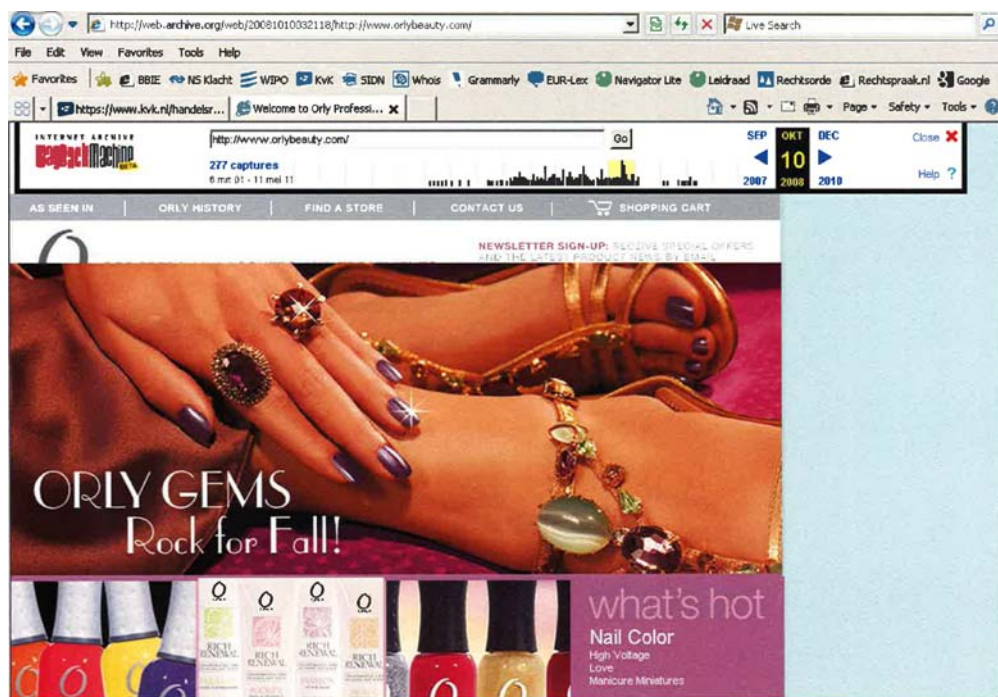
2.6. BAE is een onderneming die onder registratienummer 20104048 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) is geregistreerd. Op de website www.orly-nederland.nl staat dit nummer vermeld onder het kopje "contact", evenals het vestigingsadres van BAE te (4879 AL) Etten-Leur, Mon Plaisir 61.

2.7. Met ingang van november 2011 heeft Orly een nieuwe, exclusieve, distributeur, Ulti Match B.V., tevens handelende onder de naam Bransus (hierna: Bransus). Bransus heeft in november 2011 geconstateerd dat de website www.orly-nederland.nl nog altijd actief was en heeft AFB schriftelijk verzocht onder meer het gebruik van het merk ORLY en de registratie van voormelde domeinnaam te staken. Ook Orly heeft, al dan niet via tussenpersonen, dergelijke sommaties aan AFB gezonden, waaraan AFB geen gehoor heeft gegeven. Bij e-mail van 19 januari 2012, vanaf het adres info@orly-nederland.nl verzonden, is aangegeven dat de website www.orly-nederland.nl niet van AFB is en nooit van AFB is geweest, maar van BAE. Tevens is in deze e-mail bericht dat Orly Nederland de sommatie als niet verzonden beschouwt omdat de Orly-producten op een legale manier zijn gekocht en dat deze producten zullen worden doorverkocht aan klanten.

2.8. In december 2007 heeft Orly AFB een cd-rom met promotiemateriaal, bevattende afbeeldingen die Orly heeft gebruikt voor haar website www.orlybeauty.com, toegezonden. In 2009 heeft Orly AFB een wachtwoord gegeven om toegang te krijgen tot de Orly FTP-server waarop Orly haar promotiemateriaal ter beschikking stelt. Voor de afbeeldingen op de website www.orly-nederland.nl heeft AFB gebruik gemaakt van dit promotiemateriaal. Hieronder wordt een afbeelding van een screenprint van www.orly-nederland.nl weergegeven, daarna een afbeelding van een screenprint van een webpagina uit het archief van www.orlybeauty.com.

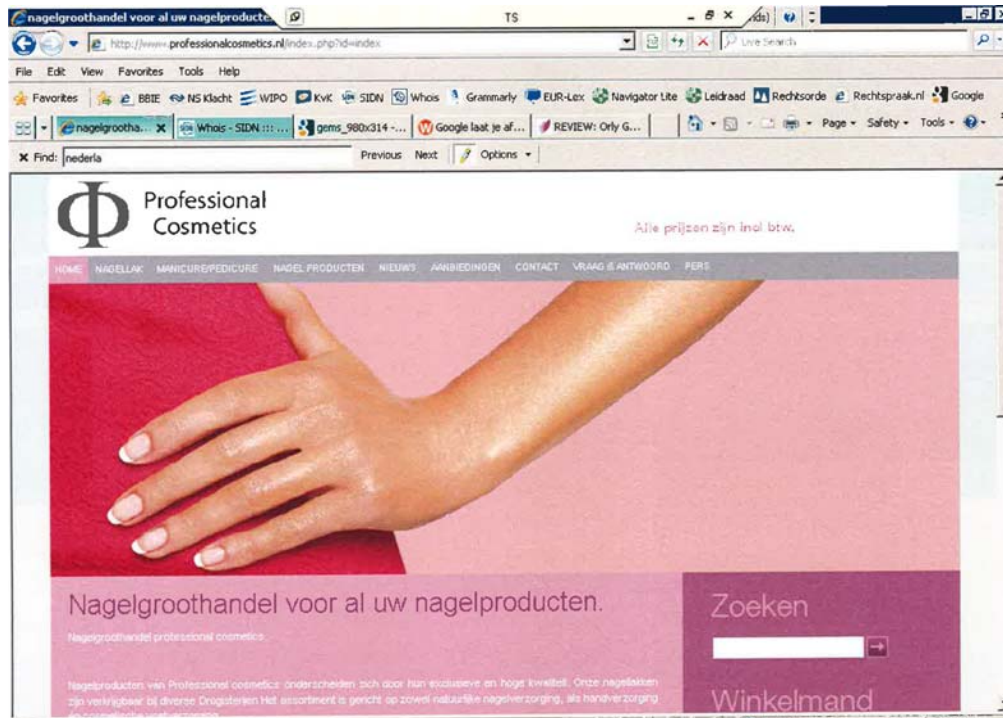


website www.orly-nederland.nl

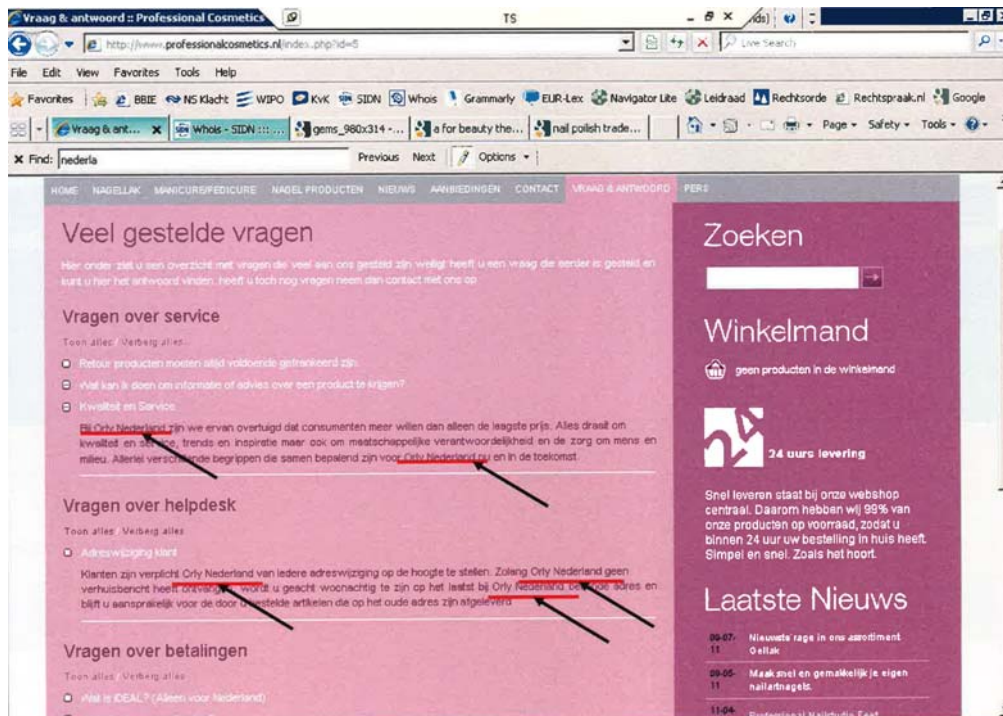


website www.orybeauty.com

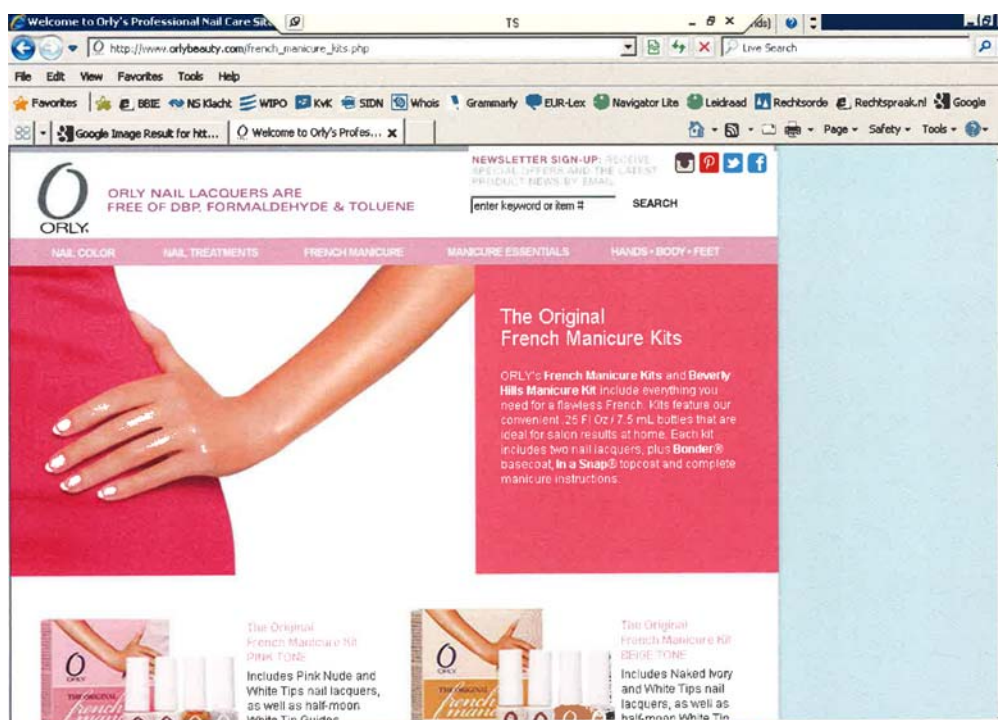
2.9. Thans is de website www.ory-nederland.nl offline. Orly heeft recentelijk geconstateerd dat via een andere website, namelijk www.professionalcosmetics.nl nagellak en -verzorgingsproducten worden aangeboden, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van het promotiemateriaal van Orly. De producten worden op deze website aangeprezen namens “Orly Nederland”. Onder het kopje “contact” staat het adres van BAE vermeld (4879 AL) Etten-Leur, Mon Plaisir 61, alsmede het KvK-registratienummer (20104048) van BAE. Op deze website worden onder het kopje “veelgestelde vragen” beantwoord uit naam van Orly Nederland. Twee afbeeldingen van screenprints van de website www.professionalcosmetics.nl worden hieronder weergegeven, weer daaronder een afbeelding van de website van Orly.



website www.professionalcosmetics.nl



website www.professionalcosmetics.nl



website www.orybeauty.com

3. Het geschil

in conventie

3.1. Orly vordert – samengevat – voor zover mogelijk bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, een merk- en handelsnaamverbod, een bevel tot het doorlinken van de website www.oryly-nederland.nl naar www.orybeauty.com, alsmede een bevel tot het verlenen van volledige medewerking aan de overdracht van de domeinnaam [oryly-nederland.nl](http://www.oryly-nederland.nl). Daarnaast vordert Orly een auteursrechtinbreukverbod en een veroordeling tot het aanpassen van de uitstraling van de websites opdat deze geen associatie meer oproept met Orly alsmede de huidige vormgeving van de website te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling in de proceskosten conform artikel 1019h Rv en met bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.

3.2. Orly legt aan haar vorderingen ten grondslag dat AFB c.s., nu zij niet langer distributeur is van Orly, zonder geldige reden gebruik maakt van het merk ORLY in de domeinnaam www.oryly-nederland.nl en dat zij daardoor, alsmede door het gebruik van het merk ORLY op de website inbreuk maakt in de zin van artikel 9 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Ook maakt AFB c.s. volgens Orly inbreuk in de zin van artikel 5a Handelsnaamwet door het voeren van de handelsnaam Orly Nederland. Aan haar vordering uit hoofde van het auteursrecht legt Orly ten grondslag dat AFB c.s. door het gebruik van het promotiemateriaal van Orly op de website inbreuk maakt in de zin van artikel 12 en 13 Auteurswet.

3.3. AFB c.s. voert verweer.

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

in reconventie

3.5. AFB vordert in reconventie – samengevat – een voorschot ter hoogte van een bedrag van €25.000,-, op de in een bodemprocedure te vorderen schadevergoeding, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met wettelijke rente, en daartoe ex artikel 224 Rv nadere zekerheid te stellen, met veroordeling van Orly in de kosten.

3.6. AFB legt aan haar vordering ten grondslag dat Orly onrechtmatig heeft gehandeld door de distributieovereenkomst met Orly te beëindigen, waardoor AFB schade heeft geleden. Deze schade begroot AFB onder verwijzing naar het als productie 12 overgelegde rapport met een schadeberekening van Noordzij Financieel Adviesbureau te Pijnacker (hierna: Noordzij) op €33.515,78.

3.7. Orly voert verweer.

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

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Orly zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 GMVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Ten aanzien van de overige vorderingen van Orly, is deze rechtbank eveneens bevoegd reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden. De bevoegdheid ten aanzien van de reconventionele vorderingen volgt uit artikel 7 lid 2 Rv. Orly heeft onvoldoende gemotiveerd aangevoerd dat voorshands tot de conclusie kan leiden dat er tussen de reconventionele vorderingen en de vorderingen in conventie onvoldoende samenhang bestaat.

spoedeisend belang

4.2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat bij de vorderingen van Orly, gelet op het voortschrijdende (beweerdelijk) inbreukmakend handelen, voldoende spoedeisend belang bestaat. Dat – zoals ter zitting aan de orde is geweest - AFB c.s. de website www.orly-nederland.nl inmiddels offline heeft gehaald en bepaalde toezeggingen heeft gedaan, doet daaraan niet af.

merkinbreuk

4.3. Orly heeft gemotiveerd gesteld dat AFB c.s. door middel van de website www.orly-nederland.nl, gebruik maakt van het Gemeenschapsmerk ORLY door het merk te voeren in de domeinnaam, zonder dat AFB c.s. daar toestemming voor heeft gekregen. Daarnaast stelt Orly dat het gebruik van de handelsnaam “Orly Nederland” op deze website,

alsmede op de website www.professionalcosmetics.nl – welke website naar Orly onweersproken heeft gesteld dezelfde inhoud heeft als eerstgenoemde website en als voortzetting daarvan kan worden beschouwd – eveneens als ongeoorloofd gebruik van het Gemeenschapsmerk ORLY kwalificeert.

4.4. AFB c.s. betwist dat sprake is van merkinbreuk. Allereerst stelt AFB c.s. zich op het standpunt dat zij de handelsnaam “Orly Nederland” heeft bedacht in het kader van haar voormalige handelsrelatie met Orly en naar aanleiding daarvan de gelijknamige domeinnaam heeft laten registeren. Daarnaast voert AFB c.s. aan dat zij reeds voorafgaand aan de mondelinge behandeling aan Orly kenbaar heeft gemaakt dat zij het gebruik van ORLY als merk, handelsnaam, domeinnaam of in andere communicatie staakt en gestaakt zal houden, met uitzondering van de door Orly toegestane verkoop van de nog bij haar aanwezige voorraad Orly-producten. De website www.orly-nederland.nl is door haar ook “op zwart” gezet. Voorts heeft AFB c.s. op de website www.the-nailcompany.nl alle afbeeldingen en logo’s van Orly verwijderd. Hiermee is geen sprake meer van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Orly. Orly heeft dan ook geen belang bij haar vorderingen, zodat deze dienen te worden afgewezen. Met de registratie van haar domeinnaam belemmert zij Orly of haar Nederlandse distributeur niet in het voeren en registreren van een domeinnaam die aansluit bij haar eigen handelsnaam, aldus AFB c.s. Het enkele registreren en geregistreerd houden van de domeinnaam [orly-nederland.nl](http://www.orly-nederland.nl) levert (op zichzelf) geen inbreuk op rechten van Orly op.

4.5. Deze verweren falen. Het gebruik van het teken “Orly Nederland” in de domeinnaam en als handelsnaam op de twee websites door AFB c.s. moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als merk door AFB c.s., namelijk voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Dat gebeurt door middel van de aan de door AFB gehouden domeinnaam verbonden website kennelijk door zowel AFB als door BAE. Desgevraagd heeft mr. Roelofs ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bevestigd dat de domeinnaam [orly-nederland.nl](http://www.orly-nederland.nl), anders dan in de in 2.7 aangehaalde e-mail wordt gesteld, inderdaad op naam van AFB staat. Mr. Roelofs heeft daarbij toegelicht dat AFB de afnemer was van de producten van Orly en dat AFB BAE erbij heeft betrokken teneinde een verdeling te kunnen maken voor de beleving van de groothandelsmarkt (AFB) en de consumentenmarkt (BAE). Dat de inhoud van de website slechts aan een van beide partijen is toe te rekenen, is door AFB c.s. niet concreet en duidelijk aangevoerd. In het licht van hetgeen AFB c.s. heeft gesteld over de rolverdeling tussen AFB en BAE en in het licht van het gebruik van de handelsnaam “Orly Nederland” op zowel de website www.orly-nederland.nl als op de website www.professionalcosmetics.nl, welke laatste website gelet op het aldaar vermelde adres en KvK-registratienummer in verband kan worden gebracht met BAE, komt het de voorzieningenrechter voorshands voor dat BAE evenzeer gebruik maakt van de domeinnaam [orly-nederland.nl](http://www.orly-nederland.nl) en de handelsnaam “Orly Nederland” als AFB. Hieruit volgt dat ook BAE verantwoordelijk kan worden gehouden voor het voeren van de handels- en domeinnaam “Orly Nederland”, respectievelijk www.orly-nederland.nl.

4.6. Met de door Orly aangehaalde en niet door AFB c.s. bestreden teksten op de website “Orly Nederland heeft de prijzen blijvend naar beneden aangepast!!!” en “Orly Nederland Nagelproducten Retail Shop: Orly Nederland” wordt het teken “Orly Nederland” zodanig gebruikt dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die door middel van de website in de handel worden gebracht. AFB c.s. heeft niet voldoende concreet en

steekhoudend betwist dat een en ander kwalificeert als merkgebruik. Het argument van AFB c.s. dat zij de handelsnaam “Orly Nederland” zelf heeft bedacht wordt gelet op het voorgaande gepasseerd. Of Orly (of een van haar distributeurs) door de registratie van orly-nederland.nl wordt belemmerd in het kiezen voor een aan haar merk gelieerde andere domeinnaam is, wat daar ook van zij, geen criterium voor de beoordeling of met het voeren van een handels- en/of domeinnaam merkinbreuk wordt gemaakt, zodat dit argument buiten beschouwing kan blijven.

4.7. Het dominerende bestanddeel in het teken wordt gevormd door “Orly”, hetgeen geheel overeenstemt met het merk. De toevoeging van het louter beschrijvende element “Nederland” in de domein- en handelsnaam leidt er dan ook niet toe dat geen sprake (meer) is van overeenstemming. Dit geldt eveneens voor het verbindingsstreepje in de domeinnaam. In aanmerking genomen de soortgelijkheid van de waren en de onweersproken onderscheidende kracht van het merk Orly, wordt voorshands geoordeeld dat de overeenstemming van het merk en het teken zodanig is dat daarvoor gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek.

4.8. Een wederverkoper zoals AFB c.s. heeft volgens vaste jurisprudentie de vrijheid om de verhandeling van een merkproduct met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen, met dien verstande dat hij daarbij de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Niettegenstaande de voornoemde vrijheid van de wederverkoper, heeft de merkhouder gegronde redenen om zich tegen het gebruik van het merk te verzetten (bijvoorbeeld) in het geval de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat. Zowel (het gebruik van) de domeinnaam als de wijze waarop het merk ORLY op de website wordt gebruikt, wekken de indruk dat er een commerciële band bestaat met Orly, die er bijvoorbeeld uit bestaat dat AFB c.s. Orly’s officiële distributeur voor Nederland is, dan wel anderszins een bijzondere band heeft met Orly. Het feit dat AFB c.s. nergens expliciet naar voren brengt dat zij – bijvoorbeeld als officiële distributeur – gelieerd is aan Orly, doet aan dit oordeel niet af, evenmin als het feit dat AFB c.s. voorheen distributeur was van Orly en uit dien hoofde, zoals AFB c.s. heeft aangevoerd, gelegitimeerd (een restant van) de producten van Orly aanbiedt. Naar voorlopig oordeel is er sprake van het wekken van een merkenrechtelijk verboden indruk van een commerciële band. Dat hoeft Orly voorshands oordelend niet te dulden.

4.9. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft AFB c.s. aangegeven dat de website www.orly-nederland.nl inmiddels offline is en dat zij de toezegging heeft gedaan het gebruik van “Orly” in haar handelsnaam, domeinnaam of in enige andere communicatie te staken en gestaakt te houden. AFB c.s. stelt zich derhalve op het standpunt dat Orly geen belang meer heeft bij haar vordering op grond van merkinbreuk. Orly heeft er op gewezen dat het offline halen van de website en de toezeggingen hebben plaatsgevonden na het uitbrengen van de kort gedingdagvaarding en dat er weliswaar onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen partijen, maar dat deze niet hebben geleid tot een minnelijke regeling. Orly meent dat AFB c.s. niets in de weg staat om de website ieder door AFB c.s. gewenst moment weer actief te laten worden en dat zij in de toezegging om dat niet te doen, gelet op het feit dat de inhoud van deze website, ondanks deze toezegging, recentelijk via www.professionalcosmetics.nl opnieuw online is geplaatst, geen enkel vertrouwen heeft.

4.10. Op grond van bovenstaande argumenten van Orly kan naar voorlopig oordeel niet worden ontkend dat Orly nog altijd belang heeft bij haar vordering tot een merkinbreukverbod, verzekerd door een dwangsom, zodat deze als hierna in het dictum verwoord zal worden toegewezen. Daarbij is met name van belang dat aannemelijk is geworden dat AFB c.s. de inhoud van de website www.orly-nederland.nl via een andere domeinnaam opnieuw online heeft geplaatst en van Orly voorshands oordelend niet kan worden gevegd dat zij in verband daarmee voortdurend onderzoek zou moeten doen naar het al dan niet actief zijn/worden van dergelijke websites. Wat ook zij van de stelling dat het enkele registreren en/of geregistreerd houden van een domeinnaam geen merkinbreuk kan inhouden, hier is duidelijk dat sprake is van meer dan het enkele registreren en/of geregistreerd houden. De vordering tot een bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam wordt, gelet op het voorgaande, eveneens toegewezen. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid en ter vermijding van onnodige executiegeschillen zal het merkinbreukverbod als in het dictum te melden worden toegewezen en zal bij het bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam de termijn als in het dictum te melden worden bepaald. Nu de website op dit moment niet actief is, een merkinbreukverbod en een bevel tot medewerking aan overdracht van de domeinnaam wordt uitgesproken, valt niet in te zien welk belang Orly daarnaast nog heeft bij het doorlinken van de website naar haar eigen website, althans hetgeen daartoe is aangevoerd wordt voorshands oordelend onvoldoende geacht. Het bevel tot doorlinken wordt daarom afgewezen.

auteursrecht

4.11. AFB c.s. heeft niet betwist dat Orly auteursrechthebbende is ten aanzien van het promotiemateriaal dat Orly eveneens onweersproken aan AFB op een cd-rom heeft toegezonden c.q. door middel van een wachtwoord dat toegang geeft tot een FTP-server aan AFB beschikbaar gesteld, zodat de voorzieningenrechter daar voorshands van uitgaat. Het betreft onder meer de onder 2.8 weergegeven foto van een voet en een hand, voorzien van juwelen en paarse nagellak en de onder 2.9 weergegeven foto van een hand, voorzien van “French Manicure” in de zij van een roze jurk. Dat deze foto’s één op één zijn overgenomen van Orly, is onweersproken gesteld en is tevens af te leiden uit de vergelijking tussen de overgelegde screenprints, zoals in 2.8 respectievelijk 2.9 hiervoor. Een en ander leidt tot het voorlopig oordeel – zoals Orly heeft aangevoerd – dat hier sprake is van veelevoudingen van het werk waarvan Orly auteursrechthebbende is in de zin van artikel 13 Aw. De vordering tot een auteursrechtinbreukverbod zal derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat – nu slechts is gebleken van het door Orly ter beschikking stellen van promotiemateriaal op cd-rom en via FTP-server dat door AFB c.s. is gebruikt – er onvoldoende aanleiding bestaat voor het expliciet verbieden van gebruik van ander materiaal.

4.12. Ten aanzien van de in vordering sub 4 van het petitum gevorderde aanpassing van de uitstraling van de websites, is voorshands onvoldoende duidelijk op welke grond deze vordering is ingesteld. Voor zover Orly hiermee heeft bedoeld te stellen dat AFB c.s. met de uitstraling van haar websites, waarbij zij in het bijzonder noemt: de stijl, vormgeving, kleurstelling en lettertypen, eveneens auteursrechtinbreuk pleegt, wordt deze stelling bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing, verworpen. Dat de genoemde elementen van Orly’s website, en daarmee Orly’s website, in aanmerking (kunnen) komen voor auteursrechtelijke bescherming is onvoldoende concreet onderbouwd. Hetzelfde geldt voor

de vervolgens te beantwoorden vraag of AFB c.s. daarop inbreuk maakt. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

handelsnaamrecht

4.13. Bij een aparte beoordeling van haar vordering op grond van het handelsnaamrecht, heeft Orly, gelet op het merkinbreukverbod dat zal worden toegewezen, naar voorlopig oordeel geen belang, althans zij heeft het bestaan van een dergelijk belang onvoldoende gemotiveerd, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

dwangsom

4.14. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat daaraan een maximum zal worden verbonden tot een bedrag van €50.000,-.

voorschot op schadevergoeding

4.15. De reconventionele vordering zal bij gebrek aan een gemotiveerd gesteld spoedeisend belang worden afgewezen. AFB c.s. heeft zich beperkt tot de stelling dat zij een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de vordering, omdat zij al maanden omzet mist en daardoor liquiditeit tekort komt om haar overige activiteiten te continueren. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is niet aannemelijk geworden dat er een liquiditeitsprobleem van enige omvang bestaat en dat het gestelde liquiditeitsprobleem van zodanige omvang is, dat dit een spoedeisend belang bij een vordering op een voorschot rechtvaardigt. Daarbij wordt voorshands opgemerkt dat de overgelegde (door Orly gemotiveerd betwiste) schadeberekening van Noordzij noch de summier toelichting van AFB (het bestaan van) de gestelde schade voldoende aannemelijk maken.

4.16. Voor wat betreft de reconventionele vordering tot zekerheidsstelling merkt de voorzieningenrechter op dat de regeling van artikel 224 Rv is bedoeld voor een gedaagde om zekerheid te verkrijgen van een in het buitenland gevestigde eiser, dan wel voor eiser en gedaagde van een dito interveniënt, doch dat deze regel expliciet niet kan worden ingeroepen door een eiser voor de voldoening van zijn vordering. Aangezien AFB degene is die de eis in reconventie heeft ingesteld, komt de verlangde zekerheidsstelling alleen al daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

proceskosten

in conventie met inbegrip van het incident

4.17. AFB c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten in conventie. Orly vordert proceskosten vast te stellen conform artikel 1019h Rv en heeft deze – onder overlegging van een specificatie – begroot op €14.371,- voor de conventie en op €2.500,- voor het incident en de reconventie tezamen. Met AFB c.s. en anders dan Orly heeft aangevoerd ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is hier voorshands oordelend geen sprake van een ingewikkelde IE-zaak. Het feit dat er veel communicatie heeft plaatsgevonden, zoals Orly heeft gesteld en de onderhandelingen eveneens veel tijd hebben gekost, is niet van invloed op de mate van complexiteit van de onderliggende rechtsvraag, feiten en omstandigheden. Ook het feit dat er sprake is van twee verschillende gedaagden, waarvan een pas later in het vizier is gekomen, doet daaraan niet

af. Er zal derhalve voor de bepaling van de kostenveroordeling in afwijking van de kostenopgave worden aangeknoopt bij het bedrag dat de Indicatietarieven in IE-zaken voorschrijven voor een eenvoudig kort geding, zijnde een bedrag van €6.000,-. In conventie met inbegrip van het incident zal derhalve €6.000,- worden toegewezen, te vermeerderen met de exploitkosten van €90,64 en het vastrecht van €575,-. Bij gebreke van een onderverdeling door Orly in de kosten die zij toerekent aan het incident en aan de reconventie, stelt de voorzieningenrechter ambtshalve vast dat een bedrag van €500,- wordt toegerekend aan het incident en €6.165,64 aan de conventie. De hoofdelijke veroordeling en uitvoerbaarheid bij voorraad zullen eveneens worden toegewezen. De door Orly gevorderde nog te maken kosten en nakosten en de wettelijke rente daarover, zijn door haar niet gespecificeerd noch (als schatting) begroot zodat deze vordering alleen al daarom wordt afgewezen.

in reconventie

4.18. AFB zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten in reconventie. Nu Orly in haar akte overlegging productie 18 in reconventie specifiek heeft gevorderd om toewijzing van de proceskosten conform het liquidatietarief, zal zulks worden toegewezen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de helft van het ter gelegenheid van de mondelinge behandeling gehouden pleidooi is aangewend voor de reconventie, waardoor daarvoor een punt van het toepasselijke liquidatietarief zal worden toegekend. Deze kosten bedragen dientengevolge de helft x 1 punt x €579,- is €289,50. Er is geen hoofdelijke veroordeling of uitvoerbaarheid bij voorraad verzocht in reconventie.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in het incident

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt AFB c.s. hoofdelijk in de kosten van het incident, tot op heden begroot op een bedrag van €500,-;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling hiervoor onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

in conventie

- 5.4. beveelt AFB c.s. ieder afzonderlijk iedere inbreuk op het merk ORLY alsmede ieder inbreukmakend gebruik van enig met dit merk overeenstemmend teken, daaronder begrepen het gebruik van "Orly Nederland" te staken en gestaakt te houden;
- 5.5. beveelt AFB binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis haar volledige en directe medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam orly-nederland.nl aan Orly, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot het op eerste verzoek invullen en ondertekenen van de daartoe benodigde overdrachtshandelingen van SIDN;
- 5.6. veroordeelt AFB c.s. ieder afzonderlijk om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het auteursrecht van Orly ten aanzien van het door Orly op

cd-rom en via haar FTP-server ter beschikking gesteld promotiemateriaal te staken en gestaakt te houden;

5.7. veroordeelt AFB c.s. hoofdelijk tot een dwangsom van €5.000,- ineens en vervolgens €500,- per dag, voor elke dag of dagdeel dat wordt gehandeld in strijd met een (van de) bevel(en) hiervoor onder 5.4 en 5.5, dan wel in strijd met de veroordeling hiervoor onder 5.6, met een maximum van €50.000,-;

5.8. veroordeelt AFB c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding in conventie, tot op heden begroot op een bedrag van €6.165,64;

5.9. verklaart de bevelen en veroordelingen hiervoor onder 5.4 tot en met 5.8 uitvoerbaar bij voorraad;

5.10. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na heden;

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.12. wijst de vorderingen af;

5.13. veroordeelt AFB c.s. in de kosten van dit geding in reconventie, tot op heden begroot op een bedrag van €289,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers in aanwezigheid van mr. B.O. Büller en in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2012.