

zaaknummer 200.054.066/01 KG

13 juli 2010

in Naam der Koningin

GERECHTSHOF AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
NL UNLIMITED B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,  
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
NEWHOLD B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,  
APPELLANTEN in principaal hoger beroep,  
GEINTIMEERDEN in incidenteel hoger beroep,  
advocaat: mr. M.C.S. de Boer, te Amsterdam,

t e g e n

Alessandro Tadeo PAULA, handelend onder de naam THEAGENDA.NL,  
wonende te Nijmegen,  
GEINTIMEERDE in principaal hoger beroep,  
APPELLANT in incidenteel hoger beroep,  
advocaat: mr. L.L.A.M. Thissen, te Eindhoven.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten in principaal appel worden hierna tezamen aangeduid  
als NL Unlimited c.s. en afzonderlijk als NL Unlimited

respectievelijk Newhold. Geïntimeerde in principaal appel wordt hierna aangeduid als Paula.

NL Unlimited c.s. zijn bij dagvaarding van 7 januari 2010 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam, in deze zaak in kort geding onder zaak/rolnummer 443015/KG ZA 09-2465 Pee/CN geweest tussen Paula als eiser en NL Unlimited c.s. als gedaagden en uitgesproken op 10 december 2009.

NL Unlimited c.s. hebben bij memorie vier grieven voorgesteld, producties in het geding gebracht en geconcludeerd, kort samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Paula zal afwijzen, met veroordeling van Paula op de voet van artikel 1019h Rv in de kosten van het geding in beide instanties en voorzover de kosten samenhangen met vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad begroot volgens het liquidatietarief.

Paula heeft bij memorie geantwoord, de grieven bestreden, producties in het geding gebracht en van zijn kant - in incidenteel hoger beroep - eveneens appel tegen het vonnis ingesteld. Daarbij heeft Paula twee grieven voorgesteld en geconcludeerd - kort samengevat - in het principale appel tot bekrachtiging van het vonnis behoudens voor zover betrekking hebbend op het in incidenteel appel gevorderde en in het incidentele appel tot gedeeltelijke vernietiging van het vonnis en alsnog toewijzing van zijn vordering tot overdracht aan hem van de domeinnaam agenda.nl, een en ander met veroordeling van NL Unlimited c.s. op de voet van artikel 1019h Rv in de kosten van het geding in beide instanties, de kosten van beslaglegging

daarbij inbegrepen , althans op de voet van artikel 237 Rv voor zover deze kosten zijn gebaseerd op onrechtmatige daad.

Vervolgens hebben NL Unlimited c.s. in het incidenteel hoger beroep geantwoord en de grieven bestreden.

Partijen hebben hun zaak ter terechtzitting van 7 april 2010 doen bepleiten, NL Unlimited c.s. door mr. A.M.E. Voerman, advocaat te Amsterdam en Paula door mr. Thissen voornoemd, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Beide partijen hebben bij die gelegenheid nog enkele producties in het geding gebracht, waaronder specificaties van de proceskosten.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

## 2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.5 de feiten opgesomd die door hem bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof tot uitgangspunt.

## 3. Beoordeling

3.1. (i) Paula verstrekt via de website [www.theagenda.nl](http://www.theagenda.nl) vrijetijdsinformatie aan internetbezoekers. De domeinnaam [theagenda.nl](http://theagenda.nl) is (indirect) door Paula geregistreerd op 19 juni 2002 en de website is sinds 25 september 2002 toegankelijk.

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is "The Agenda" een van de handelsnamen van Paula.

(ii) NL Unlimited houdt zich sinds 2003 bezig met het publiceren van uitgaansinformatie onder meer in de vorm van de stadsmagazines "NL10", "NL20", "NL30" en "NL70." Tot voor kort heeft NL Unlimited gebruik gemaakt van de website [www.mijnnl.nl](http://www.mijnnl.nl) onder welke naam de uitgaansinformatie ook op het internet werd aangeboden. Begin 2009 is NL Unlimited in het bezit gekomen van de domeinnaam [agenda.nl](http://agenda.nl) en sindsdien verstrekt zij via de website [www.agenda.nl](http://www.agenda.nl) vrijetijdsinformatie aan internetbezoekers. Uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat NL Unlimited "agenda.nl" heeft ingeschreven als handelsnaam.

(iii) Bij brief van 8 september 2009 heeft de raadsman van Paula NL Unlimited - kort gezegd - gesommeerd om iedere inbreuk op de handelsnaam [theagenda.nl](http://theagenda.nl) te staken en gestaakt te houden, de domeinnaam [agenda.nl](http://agenda.nl) aan Paula over te dragen en een voorschot op de door Paula geleden schade te voldoen.

(iv) NL Unlimited heeft de domeinnaam [agenda.nl](http://agenda.nl) op 17 september 2009 overgedragen aan haar (middellijk) bestuurder en enig aandeelhouder Newhold B.V. Op 4 november 2009 heeft Paula onder Newhold beslag gelegd op de domeinnaam [agenda.nl](http://agenda.nl). Vervolgens is op 5 november 2009 namens Paula een sommatiebrief aan Newhold gezonden met gelijke strekking als de hierboven genoemde brief van 8 september 2009.

(v) Na het vonnis in eerste aanleg heeft NL Unlimited de naam van de website waar zij de online vrijetijdsinformatie aanbiedt, gewijzigd in [www.agenda-uitgaan.nl](http://www.agenda-uitgaan.nl). De vermelding "agenda.nl" op de website is gewijzigd in "nlagenda".

3.2. Bij de in dit geding inleidende dagvaarding heeft Paula - kort weergegeven - gevorderd NL Unlimited op straffe van een dwangsom te bevelen iedere inbreuk op de handelsnaam theagenda.nl subsidiair iedere onrechtmatige gedraging jegens Paula betreffende theagenda.nl te staken en gestaakt te houden respectievelijk om Newhold op straffe van een dwangsom te bevelen te stoppen met het onrechtmatig faciliteren van de handelsnaaminbreuk en/of onrechtmatige gedraging door NL Unlimited en om de domeinnaam agenda.nl over te dragen aan Paula.

3.3. Voor zover in appel nog van belang, legt Paula aan zijn vorderingen ten grondslag dat NL Unlimited c.s. door het gebruik van de jongere handelsnaam agenda.nl inbreuk maakt op de door hem gevoerde oudere handelsnaam theagenda.nl als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet (HnW). Volgens Paula handelt NL Unlimited sinds februari 2009 onder vrijwel dezelfde handelsnaam, waarbij zij zich, evenals hij, richt op het op bedrijfsmatige wijze verschaffen van online vrijetijdsinformatie. Omdat beide ondernemingen via het internet opereren, zich daarbij richten op Nederlandse internetbezoekers en de handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken is volgens Paula verwarring te duchten. Ten slotte voert Paula aan dat Newhold onrechtmatig jegens hem handelt door te kwader trouw de domeinnaam agenda.nl aan NL Unlimited ter beschikking te stellen.

3.4. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Paula grotendeels toegewezen met veroordeling van NL Unlimited c.s. in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Tegen deze beslissing komen NL Unlimited c.s. op in het principale appel.

De grieven van Paula in het incidentele appel hebben betrekking op de afwijzing van zijn vordering om de domeinnaam agenda.nl aan hem over te dragen en op een kennelijke verschrijving van de voorzieningenrechter.

*In principaal appel:*

3.5. Grief I richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de domeinnaam agenda.nl door NL Unlimited c.s. als handelsnaam wordt gebruikt.

3.6. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat onder omstandigheden een domeinnaam als handelsnaam kan worden beschouwd. De enkele inschrijving van agenda.nl in het handelsregister kwalificeert niet als gebruik als handelsnaam. Of sprake is van een handelsnaam is beslissend of NL Unlimited, rekening houdende met de perceptie van het relevante publiek, op commerciële wijze onder de naam agenda.nl deelnam aan het handelsverkeer. In aanmerking dient te worden genomen dat NL Unlimited op de website [www.agenda.nl](http://www.agenda.nl) niet alleen agendagegevens vermeldde maar tevens advertentieruimte heeft aangeboden aan adverteerders. Gelet op het bedrijfsmatige karakter dat de website hierdoor toekomt almede op de wijze waarop de diensten, als diensten van agenda.nl op de website werden aangeboden, is het hof voorshands van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam tevens als gebruik als handelsnaam kan worden aangemerkt. Het betoog van NL Unlimited c.s. dat zij agenda.nl als merk gebruiken doet daar niet aan af. Grief I faalt derhalve.

3.7. Met grief II bestrijden NL Unlimited c.s. het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gebruik van agenda.nl inbreuk

maakt op de handelsnaam van Paula doordat verwarring is te duchten. Tussen partijen is niet in geschil dat Paula zijn handelsnaam "theagenda.nl" geruime tijd vóórdat NL Unlimited ter aanduiding van haar onderneming de handelsnaam "agenda.nl" is gaan voeren, in gebruik heeft genomen. Vast staat dat beide ondernemingen zich richten op dezelfde doelgroep, namelijk Nederlandse internetgebruikers op zoek naar vrijetijdsbesteding en adverteerders. De handelsnamen van partijen wijken slechts in geringe mate van elkaar af door het Engelse lidwoord "the" in de handelsnaam van Paula. Aan NL Unlimited c.s. kan worden toegegeven dat - zoals zij aanvoeren - "agenda" een gangbare en beschrijvende aanduiding is voor de activiteiten die beide ondernemingen ontplooiën. Hoewel dit op zich zelf een beperking in de beschermingsomvang kan mee brengen omdat het anderen vrij moet staan dergelijke aanduidingen in hun handelsnaam te voeren, laat deze omstandigheid onverlet dat gebruik van de aanduiding "agenda" er niet toe mag leiden dat gevaar voor verwarring ontstaat, waarbij moet worden bezien of de handelsnaam in zijn geheel geen verwarring wekt. Gelet op het geringe onderscheid tussen de handelsnamen, de nauw verwante opzet van de beide websites en de (nagenoeg) identieke diensten die worden aangeboden is voorshands aannemelijk dat verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten bij het relevante publiek. Blijkens de door NL Unlimited c.s. in het geding gebrachte producties bestaan naast elkaar reeds vele variaties die het woord "agenda" bevatten. Bij deze variaties wordt steeds gebruik gemaakt van een gecombineerde term zoals: onlineagenda.nl, webagenda.nl, jouwagenda.nl, etc. NL Unlimited had over legio variaties kunnen beschikken om in haar handelsnaam gebruik te maken van de aanduiding "agenda.nl". De grief is tevergeefs voorgedragen.

3.8. Met grief III komen NL Unlimited c.s. op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vorderingen tegen Newhold toewijsbaar zijn op grond van onrechtmatig handelen jegens Paula. Ook deze grief faalt. Gelet op hetgeen onder 3.7 is overwogen en de handelsnaaminbreuk die NL Unlimited door het gebruik van agenda.nl maakt, kan het (blijven) verlenen door Newhold aan NL Unlimited van een uitsluitend gebruiksrecht op de handelsnaam/domeinnaam, waarmee zij de handelsnaaminbreuk structureel faciliteert, in casu als onrechtmatige gedraging jegens Paula worden aangemerkt. Het hof acht de toewijzing van het verbod en de dwangsommen jegens Newhold dan ook juist. Waarom de dwangsom te verstrekkend is, hebben NL Unlimited c.s. niet nader toegelicht.

3.9. Ten slotte hebben NL Unlimited c.s. met grief IV nog aangevoerd dat de door Paula gemaakte proceskosten ten aanzien van de vordering uit hoofde van onrechtmatige daad jegens Newhold niet in aanmerking komen voor volledige vergoeding. Deze grief is eveneens tevergeefs voorgesteld. Op zichzelf is juist dat, zoals NL Unlimited c.s. stellen, in beginsel enkel proceskosten gemaakt ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten voor volledige vergoeding ex artikel 1019h Rv in aanmerking komen. In aanmerking genomen echter dat NL Unlimited in casu na de eerste sommatie van Paula de domeinnaam agenda.nl heeft overgedragen aan Newhold en deze vervolgens de domeinnaam aan NL Unlimited ter beschikking heeft gesteld, heeft Paula onder Newhold beslag moeten leggen ter handhaving van zijn handelsnaamrecht. Voorshands acht het hof de daarmee gemoeide kosten zodanig verweven met het handhaven van Paula's intellectuele eigendomsrechten jegens NL Unlimited, dat ook deze



kosten in aanmerking komen voor volledige vergoeding ex artikel 1019h Rv.

*In incidenteel appel*

3.10. Met grief 1 bestrijdt Paula de overweging van de voorzieningenrechter dat overdracht van de domeinnaam agenda.nl te ver strekt en niet noodzakelijk is om de inbreuk op de handelsnaam van Paula te staken. Deze grief faalt, reeds omdat niet duidelijk is welk belang Paula nog heeft bij een overdracht naast het verbod aan Newhold om de domeinnaam ter beschikking te stellen aan NL Unlimited respectievelijk het verbod aan NL Unlimited om gebruik te maken van de handelsnaam en de domeinnaam agenda.nl. Het verbod tot het gebruik van de domeinnaam omvat immers ook het zogenoemde re-routen.

3.11. Grief 2 is op zichzelf gegrond voor zover deze ziet op een kennelijke verschrijving van de voorzieningenrechter in de één na laatste zin van rechtsoverweging 4.5. Gelet op de verdere inhoud van het vonnis is in de zinsnede "De handelsnaam wordt aldus gebruikt ter identificatie van haar diensten in het handelsverkeer" kennelijk abusievelijk het woord diensten gebruikt waar dit het woord "onderneming" had dienen te zijn. Gegeven hetgeen onder 3.6 is overwogen treft het verweer van NL Unlimited c.s., dat de voorzieningenrechter heeft gedoeld op het gebruik van agenda.nl als merk, geen doel. De grief mist echter zelfstandige betekenis en kan niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis.

#### 4. Slotsom

Slotsom is dat de grieven noch in het principale, noch in het incidentele appel leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. Dit zal worden bekrachtigd.

4.1. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen NL Unlimited c.s. worden verwezen in de kosten van het principale appel. De kosten van het incidentele hoger beroep komen ten laste van Paula als de overwegend in het ongelijk gestelde partij.

4.2. Met betrekking tot deze kosten wordt als volgt overwogen. Partijen hebben ter zake van het geding in hoger beroep over en weer veroordeling in de proceskosten gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv NL Unlimited c.s. hebben hun kosten ter zitting nader teruggebracht tot € 12.158,20. Paula heeft zijn kosten becijferd op € 11.947,32. Het hof zal deze over en weer niet bestreden kostenopgaven volgen en zal de verhouding principaal appel - incidenteel appel schatten op  $\frac{3}{4}$  -  $\frac{1}{4}$  en de kosten (met uitzondering van de verschotten,) in die verhouding toewijzen.

#### 5. Beslissing

Het hof:

in principaal en incidenteel appel:

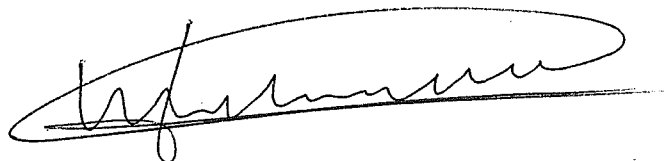
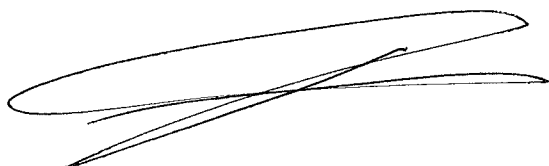
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt NL Unlimited c.s. in de kosten van het principale appel, aan de zijde van Paula tot op heden op de voet van artikel 1019h Rv begroot op € 9.038,74;

veroordeelt Paula in de kosten van het incidentele appel, aan de zijde van NL Unlimited c.s. tot op heden op de voet van art. 1019h Rv begroot op € 3.039,55;

verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.M.M. Tillema, A.M.A. Verscheure en N. van Lingen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 13 juli 2010.



mr. R.J.M. Smit

AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
AAN: MR. H.G. A.M. THISSEN  
DE GRIFFIER

