

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 197680 / KG ZA 10-182

Vonnis in kort geding van 12 april 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWITCH AUTOMATISERING B.V.,
gevestigd te Oldenzaal,
eiseres,
advocaat mr. G.J. van de Kamp te Huissen,

tegen

1. de vennootschap onder firma
SWITCHIT V.O.F.,
gevestigd te Uden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
gevestigd te
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
gevestigd te
gedaagden,

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding met producties
 - het verweerschrift met producties van Switchit
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van Switch

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Switch is in 1993 opgericht en sindsdien landelijk actief onder de handelsnaam *Switch*. Zij bedient bedrijven, zorginstellingen en onderwijsinstellingen met ICT

oplossingen, inhoudende het ontwerpen, implementeren, toepassen en beheren van ICT oplossingen teneinde bedrijfsprocessen te optimaliseren.

2.2. Switch is sinds 19 september 1996 houdster van de domeinnaam switch.nl en is ook sinds (ongeveer) die datum actief via de website www.switch.nl. Via deze website worden de producten en diensten van Switch aangeboden.

2.3. Switchit is op 30 november 2009 opgericht. (gedaagde sub 2) en (gedaagde sub 3) zijn vennoten van Switchit. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt Switchit zich bezig met het verrichten van ICT diensten, alsmede hostingactiviteiten.

2.4. Switchit bedient zich van de website www.switchit.nl. Blijkens een in het geding gebrachte uitdraai van deze website richt Switchit zich met name op zogenaamde 'on line diensten'.

2.5. Bij brief van 29 januari 2010 heeft de advocaat van Switch Switchit gesommeerd om met onmiddellijke ingang - kort gezegd - ieder inbreukmakend gebruik van de handelsnaam *Switchit*, waaronder begrepen de domeinnaam switchit.nl, of enig ander met de handelsnaam *Switch* overeenstemmend teken, volledig en onvoorwaardelijk te staken en gestaakt te houden.

2.6. Switchit heeft tot op heden niet aan voormelde sommatie voldaan.

3. Het geschil

3.1. Switch vordert dat:

primair

1. Switchit, en , ieder afzonderlijk wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de in paragraaf 1 van de dagvaarding beschreven handelsnaamrechten van Switch te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam *Switchit* (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

subsidiair

2. uitsluitend voor zover de vorderingen van Switch voor zover deze zijn gebaseerd op het handelsnaamrecht mochten worden afgewezen, Switchit, en , ieder afzonderlijk wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis, het in paragraaf 5 van de dagvaarding bedoelde onrechtmatig handelen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de benaming *Switchit* (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

zowel primair als subsidiair

3. Switchit, en hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of in ieder geval, zulks naar keuze van Switch, van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van het hiervoor onder 1 of 2 bedoelde bevel,

4. de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv wordt bepaald op zes maanden,

5. Switchit, [redacted], en [redacted], hoofdelijk worden veroordeeld in de volledige kosten van deze procedure.

3.2. Switch legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Primair maakt Switchit met het gebruik van de handelsnaam *Switchit* en de domeinnaam *www.switchit.nl* inbreuk op de handelsnaam *Switch* en de domeinnaam *www.switch.nl*. Zij wijken namelijk slechts in zeer geringe mate af van de handelsnaam *Switch*, respectievelijk de domeinnaam *switch.nl*. Bovendien is de aard van de ondernemingen identiek, nu beide ondernemingen offline en met name online ICT-diensten aanbieden voor opdrachtgevers in heel Nederland. Zowel Switch als Switchit zijn actief op internet, terwijl Switch ook feitelijk actief is in de omgeving van de vestigingsplaats van Switchit. Als gevolg hiervan is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Switchit handelt dan ook in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Subsidiair handelt Switchit door het voeren van de handelsnaam *Switchit* en het gebruik van de domeinnaam *switchit.nl* onrechtmatig jegens Switch. Zij sticht bewust nodeloos verwarring bij het in aanmerking komende publiek ten aanzien van de herkomst van de door haar aangeboden online diensten. Doordat Switchit de volledige handelsnaam van Switch overneemt in haar handels- en domeinnaam ontstaat concreet verwarringsgevaar op internet. Ook zorgt Switchit ervoor dat de handelsnaam van Switch verwaterd. Ten slotte is er volgens Switch sprake van overmatig aanhaken bij de reputatie en de bekendheid van Switch en haar gelijknamige handelsnaam binnen de ICT-branche.

3.3. Switchit voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde handelsnaaminbreuk van Switchit een voortdurend karakter heeft. Switchit heeft het spoedeisend belang ook niet betwist.

4.2. Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, 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 zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

4.3. Niet in geschil is dat *Switch* en *Switchit* namen zijn die naar buiten toe worden gebruikt als aanduiding van de desbetreffende onderneming, zodat ten aanzien van deze namen sprake is van een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw. Niet in geschil is verder dat de handelsnaam *Switch* eerder werd gevoerd dan de handelsnaam *Switchit*.

4.4. De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de handelsnaam *Switchit* slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam *Switch*. Behoudens de toevoeging 'it' - waaraan geen doorslaggevende betekenis toekomt - is het dominerende en kenmerkende deel van beide handelsnamen (*Switch*) identiek.

4.5. Cruciaal is derhalve de vraag of de geringe mate waarin de handelsnaam *Switchit* afwijkt van de handelsnaam *Switch*, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnaam van *Switch* voldoende onderscheidend vermogen heeft.

4.6. Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste jurisprudentie wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Voorshands geoordeeld is daarvan in dit geval geen sprake. Het woord *Switch* is niet zuiver beschrijvend voor de soort onderneming die *Switch* voert. Ook als, naar *Switchit* stelt, een 'switch' het meest gebruikte apparaat is in de ICT-branche (een apparaat in de infrastructuur van een computernetwerk), maakt dat niet dat in het kader van het Handelsnaamrecht de handelsnaam *Switch* voor een ICT-onderneming niet onderscheidend zou zijn. De opsomming ten slotte, die *Switchit* heeft gegeven van een aantal bedrijven die ook gebruik zouden maken van de benaming *Switch* in hun handelsnaam, kan *Switchit* eveneens niet baten. *Switch* heeft namelijk onweersproken gesteld dat deze bedrijven niet actief zijn op internet, geen ICT-activiteiten verrichten, dan wel niet onder die naam deelnemen aan het handelsverkeer. Dat er nog vele andere bedrijven bestaan die eveneens het woord *Switch* in hun handelsnaam voeren, heeft *Switchit* weliswaar gesteld, maar op geen enkele wijze nader geconcretiseerd.

4.7. De voorzieningenrechter stelt verder vast dat de aard van de ondernemingen van partijen ~~zij~~ wel identiek is. Zowel *Switch* als *Switchit* richten zich voor een aanzienlijk deel op dezelfde markt, te weten de markt van kleine MKB-ondernemers, en bieden daarop nagenoeg identieke diensten aan (offline en met name online ICT-diensten). Voorts zijn beide ondernemingen door heel Nederland (en daarbuiten) actief als gevolg van het gebruik van een website op internet. Ten slotte heeft *Switch* met het overleggen van een door een registeraccountant op 19 maart 2010 ondertekende verklaring van de door *Switch* genoten omzet in de periode 1 december 2008 tot en met 30 november 2009 in een straal van 50 kilometer rondom Uden, vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat zij feitelijk ook actief is in de omgeving van de vestigingsplaats van *Switchit*.

4.8. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam *Switchit* afwijkt van de handelsnaam *Switch*, in verband met hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de aard van beide ondernemingen en het feit dat *Switch* ook feitelijk actief is in de omgeving van de vestigingsplaats van *Switchit*, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen *Switch* en *Switchit*. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen *Switch* en *Switchit*. Dit geldt te meer nu in het logo van *Switch* de letters 'it' zijn benadrukt door deze rood in plaats van wit af te beelden, terwijl *Switchit* uitgerekend deze letters in haar logo eveneens in een andere kleur (groen) aan het dominerende en kenmerkende deel van de handelsnaam *Switch* heeft toegevoegd. Een en ander leidt tot de conclusie dat *Switchit* haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.9. Met betrekking tot de vraag of de domeinnamen *www.switch.nl* en *www.switchit.nl* als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kunnen worden aangemerkt, wordt het volgende overwogen. In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is (vgl. o.a. gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2006, BIE 2007, 116 (Quikprint)).

4.10. Op grond van het bovengenoemde toetsingskader oordeelt de voorzieningenrechter dat beide domeinnamen als handelsnaam kunnen worden aangemerkt. Zij zijn, behoudens de toevoeging “.nl” waaraan geen zelfstandige betekenis kan worden toegekend, in de eerste plaats immers identiek aan de handelsnamen *Switch* en *Switchit*. Bovendien worden *Switch* en *Switchit* op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam (als virtueel adres), maar ook als handelsnaam (virtueel uithangbord) voor de aangeboden ICT-diensten. In feite worden daarmee de domeinnamen gekleurd tot handelsnaam. Deze zijn zozeer met het gebruik van *Switch* respectievelijk *Switchit* verweven, dat het gebruik van die domeinnamen moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik.

4.11. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.8 is overwogen, is de voorzieningenrechter vervolgens voorshands van oordeel dat door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam *www.switchit.nl* bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van *Switch* en die van *Switchit*. Zowel via de website *www.switch.nl* als via de website *www.switchit.nl* wordt immers informatie verstrekt over de aangeboden, nagenoeg identieke, ICT-diensten. Dit heeft tot gevolg dat *Switchit* ook de domeinnaam *www.switchit.nl* voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het gevorderde onder 3.1 sub 1 zal worden toegewezen, een en ander zoals hierna aan te geven. Er bestaat aanleiding de ten behoeve van deze vordering gevorderde dwangsom te matigen en te maximaleren in voege zoals hierna aan te geven. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, kan de subsidiaire grondslag verder onbesproken blijven.

4.13. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.14. *Switchit* zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van *Switch*. Laatstgenoemde heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. De voorzieningenrechter zal ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. Het betreft hier een eenvoudig kort geding, waarbij in zo'n geval een bedrag van € 6.000,00 (exclusief btw) redelijk en evenredig wordt geacht. De kosten aan de zijde van *Switch* worden derhalve begroot op:

- dagvaarding	€	88,89
- vast recht	€	263,00
- salaris advocaat	€	6.000,00
Totaal	€	6.351,89

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. beveelt Switchit, . . . en . . . ieder afzonderlijk om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de in paragraaf 1 van de dagvaarding beschreven handelsnaamrechten van Switch - de handelsnaam *Switch* en de domeinnaam *switch.nl* - te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder door binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam *Switchit* (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,
- 5.2. bepaalt dat Switchit, . . . en . . . voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder 5.1 bepaalde, hoofdelijk, met dien verstande dat indien en voor zover de één betaalt, ook de anderen daardoor zullen zijn bevrijd, aan Switch een dwangsom verbeuren van € 2.500,00 per dag, tot een maximum van € 100.000,00,
- 5.3. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,
- 5.4. veroordeelt Switchit, . . . en . . . hoofdelijk, met dien verstande dat indien en voor zover de één betaalt, ook de anderen daardoor zullen zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Switch tot op heden begroot op € 6.351,89,
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.6. weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Nijhuis en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 12 april 2010.

M. van Gameren

[Handwritten signature]

