

arrest

222

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.017.357/01
Rolnummer Rechtbank : 313807/KG ZA 08-817

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 9 maart 2010

inzake

Taartenwinkel.nl B.V.,
gevestigd te Haarlem,
appellante,
hierna te noemen: Taartenwinkel.nl,
→ procesadvocaat: mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage,
behandelend advocaat: mr. S.R. Hagen te Utrecht,

tegen

GefeliciTAART B.V.,
gevestigd te Haarlem,
geïntimeerde,
hierna te noemen: GefeliciTAART,
advocaat: mr. A.M. Verbrugge te Haarlem.

Verloop van het geding

Bij exploit van 22 oktober 2008 is Taartenwinkel.nl, tezamen met de vennootschap onder firma Jansen & van Noort, alsmede de heren R.T. Jansen en E. van Noort, in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 24 september 2008. Vervolgens is de procedure ten aanzien van de vennootschap onder firma Jansen & van Noort, R.T. Jansen en E. van Noort geroyeerd. Bij memorie van grieven, met producties, heeft Taartenwinkel.nl vijf grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, die door GefeliciTAART bij memorie van antwoord, met producties, zijn bestreden.

Op 14 januari 2010 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Taartenwinkel.nl door mr. S.R. Hagen en GefeliciTAART door mr. A.M. Verbrugge, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Beide partijen hebben voorafgaand aan het pleidooi stukken overgelegd. Partijen hebben over en weer afstand gedaan van hun bezwaar tegen de te late indiening daarvan en het hof merkt de betreffende stukken (specificaties van gemaakte proceskosten) op die grond aan als onderdeel van de gedingstukken.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het beroep

1. De door de voorzieningenrechter in r.o. 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
2. Het gaat in dit hoger beroep om de vraag of GefeliciTAART, door het gebruik van de domeinnaam www.taartwinkel.nl (hierna: taartwinkel.nl) in strijd met het in artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw.) neergelegde verbod, dan wel (anderszins) onrechtmatig handelt. Taartenwinkel.nl stelt daartoe dat GefeliciTAART met het gebruik van de betreffende domeinnaam een handelsnaam voert die slechts in geringe mate afwijkt van de door Taartenwinkel.nl gevoerde handelsnaam Taartenwinkel.nl en dat diens gevolg, gelet op de omstandigheid dat beide ondernemingen zich bezighouden met het via internet verkopen van taarten en beide in Haarlem zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. Niet in geschil is dat Taartenwinkel.nl haar dienovereenkomstige handelsnaam eerder in gebruik heeft genomen dan GefeliciTAART de domeinnaam taartwinkel.nl. Voorts stelt Taartenwinkel.nl dat GefeliciTAART door het gebruik van de domeinnaam taartwinkel.nl onrechtmatig handelt jegens haar. Taartenwinkel.nl vordert op die grond (onder meer) een aan GefeliciTAART op te leggen gebod om het teken taartwinkel.nl en andere vergelijkbare, verwarringwekkende tekens te gebruiken en een gebod om de domeinnaam taartwinkel.nl aan haar over te dragen, één en ander op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen op grond van zijn oordeel dat, getoetst aan de door hem gestelde hoge eisen, geen sprake is van verwarringsgevaar. Daartegen richten zich de grieven.

Handelsnaamgebruik?

3. De eerste vraag die, in het kader van de vraag of sprake is van strijd met artikel 5 Hnw., beantwoording behoeft is of GefeliciTAART de domeinnaam taartwinkel.nl gebruikt als handelsnaam. In eerste aanleg heeft GefeliciTAART de dienovereenkomstige stelling van Taartenwinkel.nl niet bestreden en in de memorie van antwoord evenmin. Bij pleidooi heeft zij evenwel alsnog aangevoerd dat het gebruik van de domeinnaam, te weten: met het enkele doel om potentiële klanten door te geleiden naar haar website www.gefeliciTAART.nl (het zogenaamde "rerouten") geen gebruik als handelsnaam oplevert. Dit is derhalve een nieuw verweer. In beginsel dient geïntimeerde, evenals appellant, zijn stellingen in hoger beroep te concentreren in zijn (eerste) memorie. Indien echter de appellant geen bezwaar maakt tegen de aanvoering van het nieuwe verweer en voldoende gelegenheid krijgt om daarop te reageren, bestaat er geen grond het verweer buiten beschouwing te laten. Nu Taartenwinkel.nl geen bezwaar heeft gemaakt tegen het late tijdstip waarop GefeliciTAART met dit nieuwe verweer is gekomen en daarop, zelfs anticiperend (zie memorie van grieven nr. 65 e.v. en haar pleitnota onder nr. 20), heeft gereageerd, zal het hof derhalve alsnog onderzoeken of het gebruik van de domeinnaam taartwinkel.nl kan worden beschouwd als handelsnaamgebruik.
4. Artikel 1 van de Hnw. verstaat onder een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en aan het handelsverkeer deelneemt. Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een internetadres van de domeinnaamhouder. Een domeinnaam kan echter tot handelsnaam worden wanneer

de domeinnaam gebruikt wordt ter aanduiding van de onderneming, in welk verband rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. In dat kader is onder meer van belang of, c.q. in hoeverre de domeinnaam overeenkomt met de handelsnaam van de domeinnaamhouder, alsmede de inhoud van de website die men door het intypen van de domeinnaam bereikt.

In dit geval staat vast dat GefeliciTAART slechts onder deze naam (GefeliciTAART) naar buiten treedt. Verder staat vast dat zij de domeinnaam taartwinkel.nl, evenals de (volgens haar honderden andere) domeinnamen die zij heeft geregistreerd, slechts gebruikt om potentiële klanten naar haar website www.gefeliciTAART.nl te leiden en dat men na het intoetsen van www.taartwinkel.nl direct wordt doorgeleid naar eerstgenoemde website. Met andere woorden, de website onder de domeinnaam taartwinkel.nl heeft geen inhoud.

Het hof is voorshands van oordeel dat onder deze omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. De domeinnaam taartwinkel.nl wordt aldus immers niet gebruikt ter aanduiding van de onderneming en ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. Hierop stuit de vordering, voor zover geënt op artikel 5 Hnw., af.

Onrechtmatige daad?

5. Taartenwinkel.nl beroept zich echter ook (los van de Hnw.) op onrechtmatige daad. Zij voert in dat kader aan dat GefeliciTAART bewust een domeinnaam heeft gekozen die zo dicht mogelijk tegen die van haar grootste concurrent aanligt, met het oogmerk om, profiterend van de naamsbekendheid van Taartenwinkel.nl, de internetende consument die op zoek is naar de onderneming van taartenwinkel.nl, maar zich vertypt of vergist, naar de eigen website te leiden. Taartenwinkel.nl wijst erop dat GefeliciTAART zich op die wijze ook de domeinnamen taart-service.nl en taartland.nl heeft toegeëigend, om aan te haken bij haar andere concurrenten, die zich bedienen van de domein- en handelsnamen taartenservice.nl en taartenland.nl. Taartenwinkel.nl voert nader aan dat de door GefeliciTAART aldus gecreëerde verwarring nodeloos is, omdat zij geen geldige reden heeft om een domeinnaam te gebruiken waarin (bijna) de gehele naam van haar directe concurrent is opgenomen.
6. GefeliciTAART stelt dat zij niet onrechtmatig handelt, nu Taartenwinkel.nl het gevaar voor verwarring zelf in het leven heeft geroepen door niet alleen een louter beschrijvende handelsnaam aan te nemen, maar ook nog een inmiddels in het algemeen taalgebruik gebezigde term. Taartenwinkel.nl betwist dat de naam louter beschrijvend is; zij wijst erop dat de woorden taartwinkel en taartenwinkel niet in het Van Dale woordenboek voorkomen en dat een winkel waarin men taarten kan kopen doorgaans met andere termen wordt aangeduid, zoals banketbakker of patisserie.
7. Uitgangspunt is dat het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan echter anders zijn wanneer het gaat om het gebruik van een teken dat gelijkenis vertoont met de handelsnaam van een ander en het publiek daardoor in verwarring wordt gebracht.

Het hof verwierpt het betoog van GefeliciTAART dat geen sprake kan zijn van

onrechtmatig handelen omdat de aanduidingen taartwinkel en taartenwinkel beschrijvend zijn. In het kader van een beoordeling op grond van artikel 6:162 BW is uiteindelijk doorslaggevend of het publiek door het gebruik van de betreffende aanduiding op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. Het hof is voorshands van oordeel dat dat hier het geval is, mede in aanmerking nemende dat Taartenwinkel.nl, gelet op het aanzienlijke marktaandeel dat zij zich heeft weten te verwerven, bij het relevante publiek een zekere bekendheid heeft verworven. De domeinnaam taartwinkel.nl vertoont zoveel gelijkenis met de handelsnaam (en domeinnaam) Taartenwinkel.nl, dat de kans dat consument, op zoek naar het bedrijf van Taartenwinkel.nl, taartwinkel.nl intypt, aanzienlijk is. GefeliciTAART heeft ook erkend dat haar streven mede is gericht op het, met gebruikmaking van de bekendheid en reputatie van haar concurrenten en de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, genereren van zoveel mogelijk internetverkeer naar de eigen website. Dat dit het geval is blijkt ook uit haar registratie van de domeinnamen taart-service.nl en taartland.nl. Het hof is voorshands van oordeel dat een dergelijke handelwijze de grenzen van eerlijke mededinging te buiten gaat en dus onrechtmatig is. De omstandigheid dat de aanduidingen taartwinkel en taartenwinkel van huis uit een beschrijvend karakter hebben doet daaraan, gelet op de verwarring die (in verband met de bekendheid en reputatie van Taartenwinkel.nl bij het relevante publiek) door het gebruik van de domeinnaam taartwinkel.nl wordt gewekt, niet af.

Het hof is voorts, anders dan de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel dat de omstandigheid dat de consument direct wordt doorgelinkt naar de website van GefeliciTAART niet afdoet aan de verwarring. Immers, hoewel de consument zich waarschijnlijk zal realiseren dat hij zich niet op de site van Taartenwinkel.nl bevindt, is bepaald niet ondenkbaar dat hij meent dat de beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Dit gevaar voor verwarring wordt nog vergroot doordat beide ondernemingen dezelfde (soort) producten verkopen en diensten verlenen en beide hun statutaire vestigingsplaats in Haarlem hebben.

8. Uit het voorgaande vloeit voort dat de vorderingen, voor zover gegrond op onrechtmatige daad, voor toewijzing in aanmerking komen als na te melden.
9. Het gevorderde gebod onder I (van de memorie van grieven) zal het hof toewijzen voor zover het gaat om het gebruik van de aanduidingen taartwinkel.nl en taartwinkel.nl als domeinnamen. Het hof zal GefeliciTAART daarbij een termijn van twee weken gunnen om aan het gebod te voldoen. De aanduiding “dé online taartwinkel” in het hoofdstuk “Over ons” op de website www.gefeliciTAART.nl of anderszins van het woord taartwinkel acht het hof voorshands niet verwarrend en dus niet onrechtmatig. De vordering tot het verbieden van “elke vergelijkbare, eveneens in zeer geringe mate van de handelsnaam van Taartenwinkel.nl afwijkende en aldus daarmee verwarringwekkende aanduiding (...) waarvan het gebruik eveneens inbreuk maakt op de handelsnaam van Taartenwinkel.nl en/of onrechtmatig is jegens Taartenwinkel.nl vanwege het aldus bewust en ongeoorloofd aanhaken bij de bekendheid en goede naam en reputatie van Taartenwinkel.nl” acht het hof te onbepaald om toe te wijzen.
10. Het onder II gevorderde gebod (tot overdracht van de domeinnaam taartwinkel.nl aan Taartenwinkel.nl) zal het hof afwijzen, nu Taartenwinkel.nl heeft nagelaten aan te geven welk belang zij daarbij heeft naast het onder I gevorderde gebod, terwijl

ook niet zonder meer valt in te zien op welke juridische grondslag een dergelijk gebod zou moeten worden gebaseerd.

11. Aan het in r.o. 11 besproken gebod zal het hof de onder III gevorderde dwangsom verbinden, zij het gematigd tot een bedrag van € 1.000,- per dag en met een maximum van € 100.000,-.
12. Nu GefeliciTAART geldt als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal zij worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. De vordering, geformuleerd onder IV van het petitum, tot terugbetaling (met rente) van hetgeen Taartenwinkel.nl uit hoofde van het vonnis waarvan beroep aan GefeliciTAART heeft betaald (een bedrag van € 6.000,- aan proceskosten) zal worden toegewezen.
13. Taartwinkel.nl vordert vergoeding van haar proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Zij begroot die kosten (in twee instanties) op een bedrag van € 48.854,69. De artikelen 1019 e.v. Rv. zien evenwel uitsluitend op geschillen omtrent de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Nu de handelsnaamrechtelijke grondslag van de vorderingen van Taartenwinkel.nl is verworpen en de voorzieningen worden getroffen op de rechtsgrond onrechtmatige daad (oneerlijke mededinging) missen de artikelen 1019 e.v. Rv. toepassing. Het hof zal de kosten dan ook begroten overeenkomstig het liquidatietarief.

Beslissing

Het hof

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw recht doende:

gebiedt GefeliciTAART om binnen twee weken na de betekening van dit arrest ieder gebruik van de aanduidingen taartwinkel.nl en taartewinkel.nl als domeinnamen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag dat GefeliciTAART dit gebod overtreedt, tot een maximum van € 100.000,-;

veroordeelt GefeliciTAART in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Taartenwinkel.nl gevallen, wat betreft de procedure in eerste aanleg begroot op € 333,80 aan verschotten (€ 262,- griffierecht en € 71,80 dagvaardingskosten) en € 816,- aan salaris advocaat en wat betreft het hoger beroep tot op heden begroot op € 374,80 aan verschotten (€ 303,- griffierecht en € 71,80 dagvaardingskosten) en € 2.682,- aan salaris advocaat;

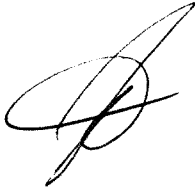
veroordeelt GefeliciTAART tot terugbetaling van hetgeen Taartenwinkel.nl uit hoofde van het vonnis waarvan beroep aan GefeliciTAART heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 21 november 2008 tot aan de dag van voldoening;

wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn waarbinnen Taartenwinkel.nl overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019i lid 1 Rv. de eis in de hoofdzaak dient in te stellen op zes maanden na dit arrest.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en J.J. Dijk, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 maart 2010 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Wijgegeven aan m.
Advocaat van app./geint.
De griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

LM Bruins