

IN NAAM DER KONINGIN!

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 406383 / HA ZA 08-2394

Vonnis van 1 juli 2009

in de zaak van

de vennootschap onder firma
MAC REPAIR & PROJECT,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. F.J. Heideman,

tegen

KIANOUSH KAMGAR,
handelend onder de naam **Macjunky**,
wonende te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat eerst mr. W.E. Bierman-Veenhoven, thans mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer. ✓

Partijen zullen hierna MR&P en Kamgar genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 15 augustus 2008 met bewijsstukken;
 - de conclusie van antwoord met bewijsstukken;
 - de conclusie houdende vermeerdering van eis met bewijsstukken;
 - het ambtshalve gewezen tussenvonnis van 12 november 2008 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
 - het proces-verbaal van comparitie van 13 januari 2009 met de daarin genoemde stukken, waaronder de akte houdende uitlating eiswijziging van de zijde van Kamgar met bewijsstukken en de door partijen gebruikte pleitnotities.
- 1.2 De rechtbank heeft de zaak ambtshalve naar de meervoudige kamer verwezen, waarna vonnis is bepaald.

2. De feiten

2.1. MR&P is een in Amsterdam gevestigde onderneming die diensten verleent met betrekking tot Apple (rand)apparatuur en automatisering met behulp van Apple hardware. MR&P is gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Apple apparatuur, waaronder met name "Mac" (voorheen Macintosh) computers van Apple (hierna: Mac's).

406383 / HA ZA 08-2394
1 juli 2009

2

2.2. Op 10 maart 2000 heeft MR&P bij de Stichting Internet Domeinregistratie (SIDN) de domeinnaam "macrepair.nl" geregistreerd. Daarnaast is zij houdster van de domeinnamen "macrepair.eu", "macrepair.nu", "macrepair.org" en "macrepair.be".

2.3. Op 17 september 2002 heeft MR&P onder nummer 0715793 het teken "MacRepair" als woordmerk bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven voor diensten in de klassen 37 (onder andere de bouw en reparatie inclusief onderhoud van computers) en 42 (onder andere het ontwerpen en ontwikkelen van computers en software).

2.4. Kamgar drijft sinds 2005 een onderneming, eveneens gevestigd in Amsterdam, in de vorm van een eenmanszaak onder de naam Mcjunky. Hij legt zich toe op het repareren van Mac's en het ondersteunen van Mac's op verschillende gebieden. Kamgar biedt zijn diensten onder andere aan via de website www.macjunky.nl. Kamgar is daarnaast houder van onder meer de domeinnamen macrepairamsterdam.nl, geregistreerd bij de SIDN op 11 september 2007, en macrepairs.nl, geregistreerd bij de SIDN op 14 april 2008. Daarnaast is Kamgar nog houder van 38 andere domeinnamen. Via het intypen van deze domeinnamen worden internetgebruikers direct doorgelinkt naar de website www.macjunky.nl.

2.5. In de aan zijn websites gekoppelde metadata gebruikt Kamgar verschillende woorden en woordcombinaties, waaronder de woorden "Lindengracht", "Westerstraat", "Jordaan" en "mac repair", of woorden die daarvan slechts enkele letters afwijken.

2.6. Na daartoe op 31 juli 2008 verkregen verlov van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, heeft MR&P op 1 augustus 2008 conservatoir beslag tot levering van goederen laten leggen op de domeinnamen "macrepairamsterdam.nl" en "macrepairs.nl".

3. Het geschil

3.1. MR&P vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- a. voor recht verklaart dat het gebruik door Kamgar van de domeinnamen "macrepairamsterdam.nl" en "macrepairs.nl",
 - een inbreuk is op het merkenrecht van MR&P zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b en/of d Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE);
 - in strijd is met artikel 5 en/of 5a Handelsnaamwet (Hnw); en/of
 - onrechtmatig is jegens MR&P op grond van artikel 6:162 BW;
- b. Kamgar gebiedt om onmiddellijk na het te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnamen "macrepairamsterdam.nl" en "macrepairs.nl" op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b en/of d BVIE, artikel 5 en/of 5a Hnw en/of artikel 6:162 BW, op straffe van een dwangsom van EUR 2.500,- voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom voor iedere dag of ieder gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt;
- c. voor recht verklaart dat het gebruik van
 - de woordcombinatie "mac repair" en woorden die daar slechts met een enkele letter of spatie van afwijken, in welke vorm dan ook, met of zonder

406383 / HA ZA 08-2394
1 juli 2009

3

- hoofdletters, met of zonder spatie, met of zonder underscore of een ander leesteken tussen de (deel)woorden;
- de namen "Lindengracht", "Lindenstraat", "Westerstraat", "Jordaan" en alle andere straatnamen en buurtnamen in de directe omgeving van de Lindengracht, en soortgelijke plaatsaanduidingen die daar slechts met een enkele letter of spatie van afwijken, in welke vorm dan ook, met of zonder hoofdletters, met of zonder spatie, met of zonder underscore of een ander leesteken tussen de (deel)woorden,
- een inbreuk is op het merkenrecht van MR&P zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b en/of d BVIE of onrechtmatig is jegens MR&P op grond van artikel 6:162 BW;
- d. Kamgar gebiedt om onmiddellijk na het te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden:
- het gebruik van de woordcombinatie "mac repair" en woorden die daar slechts met een enkele letter of spatie van afwijken, in welke vorm dan ook, met of zonder hoofdletters, met of zonder spatie, met of zonder underscore of een ander leesteken tussen de (deel)woorden;
 - het gebruik van de namen "Lindengracht", "Lindenstraat", "Westerstraat", "Jordaan" en alle andere straatnamen en buurtnamen in de directe omgeving van de Lindengracht, en soortgelijke plaatsaanduidingen die daar slechts met een enkele letter of spatie van afwijken, in welke vorm dan ook, met of zonder spatie, met of zonder underscore of een ander leesteken tussen de (deel)woorden;
- met dien verstande dat dit gebod beperkt is tot het gebruik van deze woorden en namen in de metadata van alle websites van Kamgar en op andere plaatsen op het internet of elders als gevolg waarvan internetgebruikers door Google of andere zoekmachines op het internet naar de websites van Kamgar worden geleid daar waar zij blijken de door hen ingetypte zoektermen kennelijk op zoek zijn naar MR&P;
- het een en ander op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b en/of d BVIE en/of artikel 6:162 BW, op straffe van een dwangsom van EUR 2.500,- voor iedere overtreding van dit gebod, te vermeerderen met een dwangsom voor iedere dag of ieder gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt;
- e. Kamgar gebiedt om binnen 5 dagen na het te wijzen vonnis de domeinnamen "macrepairamsterdam.nl" en "macrepairs.nl" aan MR&P over te dragen en daarbij aan alle daarvoor gestelde formaliteiten te voldoen, op straffe van een dwangsom van EUR 2.500,- voor iedere dag of ieder gedeelte van een dag dat dit gebod wordt overschreden, waarbij het te wijzen vonnis vatbaar zal zijn voor reële executie in de zin van artikel 3:300 BW;
- f. Kamgar op grond van artikel 2.21 BVIE en/of artikel 6:162 BW veroordeelt tot vergoeding van de gehele schade die MR&P lijdt als gevolg van het inbreukmakend en onrechtmatig handelen van Kamgar, welke schade door MR&P wordt begroot op een bedrag van EUR 26.400,-, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente vanaf de dag van verschuldigdheid tot de dag van algehele betaling;
- g. Kamgar veroordeelt in de reeds opgegeven en nog nader op te geven proces- en advocaatkosten door MR&P gemaakt, op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

406383 / HA ZA 08-2394
1 juli 2009

4

3.2. MR&P stelt hiertoe, kort samengevat, dat Macjunky door het gebruik van de domeinnamen "macrepairamsterdam.nl" en "macrepairs.nl", alsmede door het gebruik van de metadata zoals genoemd onder 3.1 onder c en d in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 onder b en d BVIE alsmede met de artikelen 5 en 5a Hnw. Subsidiair grondt MR&P haar vordering op onrechtmatige daad.

3.3. Kamgar voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank

4.1. De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu Kamgar woonachtig is in Amsterdam.

De gestelde merkinbreuk

4.2. Daarmee komt de rechtbank toe aan een inhoudelijke beoordeling van het tussen partijen gerezen geschil. MR&P verwijt Kamgar daarbij allereerst met het gebruik van de twee domeinnamen "macrepairamsterdam.nl" en "macrepairs.nl", alsmede met het gebruik van de metadata als genoemd onder 3.1 c en d in strijd te handelen met de artikelen 2.20 lid 1 sub b en d BVIE. MR&P stelt met betrekking tot het sub b bepaalde dat sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek, inhoudende het gevaar voor associatie van Macjunky met het merk van Mac Repair, waardoor haar merk verwatert. In het kader van de strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE stelt MR&P bovendien dat Kamgar zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van haar merk "MacRepair", waardoor MR&P schade stelt te lijden. Kamgar voert, voor zover hier van belang, ten verweere aan dat het merk MacRepair van MR&P een letterlijke beschrijving is van de diensten die MR&P verricht, waardoor het onderscheidend vermogen mist en het op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE nietig is. Kamgar bestrijdt dat MR&P het gebruik van de woorden genoemd onder 3.1 c en d als metadata ter omschrijving van diensten kan verbieden en kan monopoliseren. Volgens Kamgar is de woordcombinatie "mac repair", al dan niet met overige toevoegingen, een gangbare woordcombinatie om het repareren van Mac computers van Apple aan te duiden, hetgeen blijkt uit de zoekresultaten op internet als men zoekt op de woordcombinatie "mac repair".

Kamgar betwist daarnaast dat hij met het houden en gebruiken van de domeinnamen "macrepairs.nl" en "macrepairamsterdam.nl" inbreuk maakt op een aan MR&P toekomend merkenrecht.

4.3. De rechtbank oordeelt als volgt.

Kamgar beroept zich allereerst op de nietigheid van het merk MacRepair. Hij heeft geen aparte nietigheidsvordering ingesteld, hetgeen niet nodig is ten einde succesvol verweer te kunnen voeren tegen een inbreukvordering.

Het merk MacRepair bestaat uit een woord met twee bestanddelen, waarvan elk bestanddeel, Mac en Repair, beschrijvend is voor de kenmerken van de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De som der bestanddelen is in beginsel ook beschrijvend

406383 / HA ZA 08-2394
1 juli 2009

5

voor de kenmerken van deze waren of diensten, tenzij de woordcombinatie merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Dit veronderstelt dat het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. Hiervan is geen sprake. De combinatie van de beschrijvende delen mac en repair wekt geen indruk die ver genoeg verwijderd is van de som der delen. Ook is onvoldoende gesteld waaruit moet worden afgeleid dat de woordcombinatie MacRepair is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en daar een eigen betekenis heeft gekregen.

De conclusie is dan ook dat het merk MacRepair onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor onderhoud en reparatie van computers en dat het nietigheidsverweer van Kamgar in zoverre slaagt. Dit betekent dat MR&P zich niet met succes jegens Kamgar op haar merkrecht kan beroepen en het gevorderde ten aanzien van merkinbreuk zal worden afgewezen.

De rechtbank zal niet ambtshalve de doorhaling van het merk MacRepair bevelen voor diensten in klasse 37, nu dit niet uitdrukkelijk is gevorderd.

De gestelde inbreuk op MR&P's handelsnaamrechten

4.4. MR&P verwijt Kamgar voorts met het gebruik van de domeinnamen "macrepairamsterdam.nl" en "macrepairs.nl" inbreuk te maken op haar handelsnaamrechten. Deze domeinnamen zijn volgens MR&P nagenoeg gelijk aan de handelsnaam van MR&P zodat bij het publiek verwarring ontstaat omtrent de herkomst van de diensten en de aanbieder daarvan, aldus MR&P. Kamgar betwist onder meer dat hij voornoemde domeinnamen als handelsnaam gebruikt.

4.5. Zoals reeds hiervoor is overwogen is een domeinnaam een unieke aanduiding voor een adres of vindplaats op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als handelsnaam moet worden aangemerkt, is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder, in dit geval Kamgar, kan worden beïnvloed.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft MR&P onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat sprake is van handelsnaamgebruik door Kamgar. Het enkele gebruik van een domeinnaam wil nog niet zeggen dat een onderneming ook onder de gelijkkluidende naam naar buiten treedt, en levert nog geen handelsnaamgebruik op. Nu met het gebruiken door Kamgar van genoemde domeinnamen geen handelsnaamgebruik kan worden aangenomen, faalt reeds daarom het beroep op artikel 5 en 5a Hnw.

Onrechtmatig handelen

4.6. Subsidiair grondt MR&P haar vordering op onrechtmatige daad. Door gebruik van de domeinnamen "macrepairamsterdam.nl" en "macrepairs.nl" alsmede de metadata zoals genoemd onder 3.1 sub c en d probeert Kamgar potentiële klanten die naar MR&P zoeken naar zijn eigen website toe te trekken, waardoor Kamgar profiteert van het merk en de handelsnaam van MR&P, die door de jarenlange inspanning van MR&P een onderscheidend vermogen en een goede naam en reputatie in de markt hebben verkregen.

406383 / HA ZA 08-2394
1 juli 2009

6

Kamgar overspoelt de zoekmachine van Google met metadata van zijn 42 websites (zie hiervoor onder 2.4, welke websites allemaal naar elkaar verwijzen en aldus een zogenoemde webring vormen), die onlosmakelijk zijn verbonden met MR&P. Hij creëert in de zoekresultaten een oververtegenwoordiging voor zichzelf ten koste van MR&P. Volgens MR&P is het ongeoorloofd om de brontekst van domeinnamen die allemaal naar één en dezelfde website leiden naar elkaar te laten verwijzen. Kamgar doet MR&P daarmee op ongeoorloofde wijze concurrentie aan en haakt aan bij het succes van MR&P, wat bovendien een misleidend effect heeft op de markt, aldus MR&P.

4.7. De rechtbank overweegt dat, aangezien MR&P in deze geen beroep toekomt op haar merkrecht en/of op haar handelsnaamrecht, terughoudendheid past bij de bevestigende beantwoording van de vraag of het gedrag van Kamgar desalniettemin onrechtmatig is. Volgens vaste rechtspraak staat het Kamgar in dat geval in beginsel vrij om aan te haken bij (de positie van) zijn concurrent, ook indien hij daarmee profiteert van het bedrijfsdebiët van MR&P of nadeel toebrengt aan MR&P. Ook het bewust trachten potentiële klanten van de concurrent naar zichzelf toe te trekken is in beginsel toegestaan. Dit is slechts anders indien op grond van bijzondere omstandigheden moet worden aangenomen dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is hier echter niet gebleken. De wijze van gebruik van de metadata, in combinatie met het telkens naar elkaar verwijzen van de websites van Kamgar, is niet als zodanig aan te merken. Het staat Kamgar in beginsel vrij om bij het concurreren gebruik te maken van de mogelijkheden en de ruimte die het internet biedt om de zoekresultaten op internet in positieve zin te beïnvloeden. Daarbij wordt relevant geacht dat Kamgar de metadata in beschrijvende zin voor de door hem aangeboden diensten gebruikt. Voorts is het niet zo dat MR&P door toedoen van Kamgar op internet onvindbaar is geworden. Bij het intypen van de zoektermen 'apple repair Amsterdam' en 'mac repair Amsterdam' verschijnt MR&P bijvoorbeeld bovenaan, althans hoog in de lijst van zoekresultaten. Dat dit anders is bij een andere combinatie van zoektermen, zoals bij het intypen van de zoektermen 'mac repair Nederland', maakt nog niet dat de wijze van gebruik van de metadata door Kamgar onrechtmatig is jegens MR&P. Dat verder door het gebruik van metadata als Lindengracht, Lindenstraat, Westerstraat en Jordaan, al dan niet in combinatie met 'mac repair' verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten, zoals MR&P voorts stelt, wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een internetgebruiker, die er in beginsel aan gewend is na het intypen van zoekwoorden een ruim zoekresultaat te ontvangen, zal niet snel in de onjuiste veronderstelling verkeren met MR&P in plaats van met Macjunky van doen te hebben, dan wel ten onrechte een commerciële band tussen Macjunky en MR&P aannemen. Hiertoe heeft MR&P onvoldoende gesteld. Daarnaast heeft Kamgar ontbetwist gesteld dat uit de door hem gebruikte websites, die allemaal doorlinken naar www.macjunky.nl, duidelijk blijkt dat de internetbezoeker te maken heeft met de onderneming Macjunky en niet met MR&P.

4.8. Gelet op het vorenstaande kan evenmin worden geoordeeld dat Kamgar onrechtmatig jegens MR&P heeft gehandeld. De gehele vordering van MR&P, inclusief de vordering tot overdracht van de domeinnamen, ligt daarmee voor afwijzing gereed.

4.9. MR&P zal als de in het ongelijk gestelde partij op grond van artikel 1019 h Rv worden veroordeeld in de gemaakte proceskosten, die volgens Kamgar aan zijn zijde EUR 9.281,03 inclusief btw en verschotten bedragen. Nu MR&P de gevorderde advocaatkosten niet (inhoudelijk) heeft betwist, worden deze toewijsbaar geacht tot het door

406383 / HA ZA 08-2394
1 juli 2009

7


Kamgar onderbouwde bedrag exclusief btw ad EUR 6.834,48 alsmede een bedrag van EUR 1.148,- aan betaald vastrecht. De btw wordt geacht een verrekenpost te betreffen.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst het gevorderde af;
- 5.2. veroordeelt MR&P in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kamgar begroot op EUR 7.982,48 (zegge: zevenduizend negenhonderd tweëntachtig euro en achtenveertig cent);
- 5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Voetelink, mr. J. Thomas en mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2009.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

