

in naam der Koningin

vonnis

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 158225 / HA ZA 07-847

Vonnis van 13 januari 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LOODS 5 ZAANDAM B.V.,
gevestigd te Zaandam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LOODS 5 HOLDING B.V.,
gevestigd te Zaandam,
eiseressen,
advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam,

tegen

1. **VISSERS**,
wonende te
2. **DE WAART**,
wonende te
gedaagden,
advocaat mr. R.F.W. van Seumeren te 's-Hertogenbosch.

Eisers zullen hierna gezamenlijk aangeduid worden als Loods 5 c.s. en ieder afzonderlijk als Loods 5 Zaandam en Loods 5 Holding. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk aangeduid worden als Vissers c.s. en ieder afzonderlijk als Vissers en De Waart.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het procesverbaal van comparitie, tevens houdende mondeling vonnis van 19 november 2007;
- een tweetal aktes d.d. 10 maart 2008 overlegging producties van de zijde van Vissers c.s.;
- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 10 maart 2008 (waarin tevens wordt verwezen naar het op voorhand naar de rechtbank gezonden onderzoeksrapport van Intertrace investigations);
- het proces-verbaal van (tegen)getuigenverhoor van 9 oktober 2008;
- de conclusie na getuigenverhoor, tevens akte houdende overlegging producties van de zijde van Vissers c.s.;
- de antwoordconclusie na getuigenverhoor, tevens akte uitlating producties en akte houdende producties van de zijde van Loods 5 c.s.;
- akte houdende aanvullende productie van de zijde van Loods 5 c.s.;

- akte uitlating producties van de zijde van Vissers c.s..

1.2. Namens Loods 5 c.s. is om pleidooi gevraagd tegen welk verzoek Vissers c.s. zich hebben verzet. Het verzoek om pleidooi is door de rechtbank afgewezen.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Loods 5 c.s. exploiteren sinds 1999 een "Woon Factory Outlet" en verkopen vanuit verschillende vestigingen onder meer meubels.

Vissers c.s. zijn kunstenaars en werken samen in een samenwerkingsverband. Zij ontwerpen meubels op maat, serieproducten, inrichtingen van ruimtes en materialen.

Bij de Kamer van Koophandel staat Loods 5 Zaandam ingeschreven onder de handelsnamen "Loods 5 Zaandam B.V." en "Loods 5 Woon Factory Outlet". De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 6 december 1999.

Op 5 mei 1999 is op naam van Loods 5 Woon Factory Outlet de domeinnaam loods5.nl geregistreerd, welke domeinnaam in het eerste kwartaal van 2000 in gebruik is genomen.

Loods 5 Holding (bestuurder en enig aandeelhouder van Loods 5 Zaandam) heeft op 17 januari 2001 onder registratienummer 0682756 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom een beeldmerk, zoals getoond in de dagvaarding, met de woorden Loods5 en Woon Factory Outlet, geregistreerd.

Loods 5 Holding heeft op 12 juni 2001 onder registratienummer 0687441 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom het woordmerk "Loods 5" geregistreerd.

Loods 5 Holding heeft op 24 juni 2002 onder registratienummer 0757675 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom een Benelux beeldmerk, zoals getoond in de dagvaarding, met het woord "loods" en het cijfer 5, geregistreerd.

Op 12 mei 2005 heeft de heer J. van Agt (verder te noemen Van Agt) de domeinnaam Loods5.com geregistreerd. Van Agt handelt onder de naam Softnow.

Bij brief van 15 februari 2007 is Van Agt door Loods 5 c.s. gesommeerd om ieder gebruik van de aanduiding Loods 5 en/of Loods5.com per direct te staken en gestaakt te houden. Daarnaast is Van Agt gesommeerd om de domeinnaam Loods5.com binnen zeven dagen over te dragen aan Loods 5 c.s..

In een als productie 4 bij dagvaarding overgelegd afschrift van het Who-is register van 1 maart 2007 staat Softnow als organisatiennaam bij de domeinnaam loods5.com vermeld.

In een als productie 7 bij dagvaarding overgelegd afschrift van het Who-is register van 14 maart 2007 staat de firma Loods 5 Ontwerpers als organisatiennaam bij de domeinnaam loods5.com vermeld.

Bij brief van 15 maart 2007 zijn Vissers c.s. door Loods 5 c.s. gesommeerd om de domeinnaam aan Loods 5 c.s. over te dragen. Vissers c.s. hebben dit niet gedaan.

3. De vordering

3.1. Loods 5 c.s. vorderen, samengevat, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Vissers c.s. te veroordelen om de domeinnaam loods5.com binnen zeven dagen kosteloos aan Loods Holding over te dragen, althans alles te doen en niets na te laten wat in haar vermogen ligt om te bewerkstelligen dat de domeinnaam loods5.com binnen deze termijn aan Loods Holding zal worden overgedragen, een en ander onder oplegging van een dwangsom en vermeerderd met buitengerechtigde kosten en de werkelijke en volledige proceskosten.

3.2. Vissers c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4. De verdere beoordeling

4.1. Loods 5 c.s. hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat Vissers c.s. inbreuk maken op de merkenrechten van Loods 5 c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder d van het BVIE. Vissers c.s. gebruiken namelijk, zo stellen Loods 5 c.s., de domeinnaam loods5.com als aanduiding van hun samenwerkingsverband.

Het gebruik van de aanduiding Loods5.com ten behoeve van het samenwerkingsverband van Vissers c.s. geldt immers als gebruik van dit teken anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. Voorts geldt dat door het gebruik van de domeinnaam loods5.com door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen van de Loods5-merken.

Loods 5 c.s. stellen voorts dat Vissers c.s. jegens haar onrechtmatig handelt nu zij, nadat daarom was verzocht, de domeinnaam Loods5.com niet aan haar hebben overgedragen, hetgeen tot gevolg heeft dat Loods 5 c.s. haar handelsnaam of merken momenteel niet als internationale website kan gebruiken om op die manier reclame te maken voor haar woonfactory outlets.

Onder verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 juni 2006 (IER 2006, 70) hebben Loods 5 c.s. nog aangevoerd dat, zelfs als er van uit gegaan dient te worden dat Vissers c.s. de handelsnaam Loods 5 Ontwerpers sinds 1997 tot heden zouden hebben gevoerd, dan nog geldt dat het blokkeren van de domeinnaam loods5.com daardoor niet wordt gerechtvaardigd. Het gebruik van de domeinnaam loods5.com kan namelijk, zo stellen Loods 5 c.s., niet als een uitoefening van het recht op de handelsnaam Loods 5 ontwerpers worden beschouwd, zodat Vissers c.s. geen geldige reden in de zin van artikel 2.20 onder d van het BVIE hebben.

4.2. Vissers c.s. wijzen er allereerst op dat alleen Loods 5 Holding merkhouders is van de merken Loods 5 Woon factory Outlet en Loods 5. Loods 5 Zaandam is dan ook niet ontvankelijk voor zover haar vorderingen zijn gebaseerd op het merkenrecht.

Vissers c.s. hebben voorts aangevoerd dat zij zich niet onrechtmatig jegens Loods 5 c.s. hebben gedragen door de domeinnaam Loods5.com te laten registreren. Zij beschikken immers zelf over een intellectueel recht op loods 5 dat prevaleert boven het recht van Loods 5 c.s.. Loods 5 c.s. hadden de domeinnaam loods5.com ook zelf kunnen registreren. Zij hadden kunnen weten dat ICANN de beschikbare .com topleveldomeinnamen verdeelt onder het adagium "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Vissers c.s. wijzen er, onder verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank Groningen van 10 april 2000 (LJN BA2456, r.o. 6.3), voorts op dat Loods 5 c.s. bovendien hebben nagelaten de domeinnaam loods5.eu te laten registreren. Zij hebben niet deelgenomen aan de sunrise-periode bij de .eu-domeinnaamregistratie van EurlD, maar hebben loods5.eu in handen laten komen van een derde. Zij hebben dus bewust kansen laten liggen om een internationale website te laten registreren. De sunrise periode was, zo stellen Vissers c.s., speciaal bedoeld voor merkhouders zoals Loods 5 Holding en liep van 7 december 2005 tot en met 6 april 2006. Landelijk en internationaal is daar veel publiciteit aan gegeven. Op 23 april 2006 werd loods5.eu evenwel toegekend en in gebruik genomen door Hostmaster Mijn Domein.nl.

Vissers c.s. wijzen er op dat artikel 2.20 BVIE tot doel heeft de goodwillfunctie van het merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om eiseres onder II een onbeperkt recht tot optimale uitbating van haar merk te gunnen.

Zij weren de vordering van eiseressen voor zover deze gebaseerd is op artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE af met een beroep op artikel 2.23 lid 2 BVIE, nu Loods 5 en Loods 5 ontwerpers de handelsnamen zijn die gedaagden effectief voeren. Gelet op hun handelsnaam hebben Vissers c.s., zo stellen zij, een geldige reden om Loods5 te gebruiken. Immers hun oudere handelsnaamrecht gaat voor het jongere merkrecht van Loods 5 Holding.

Vissers c.s. stellen dat zij sinds oktober 1997 tot op heden onder de handelsnamen "Loods 5" en "Loods 5 Ontwerpers" handelen. Ter onderbouwing van die stelling heeft Vissers c.s. bij conclusie van antwoord een aantal stukken in het geding gebracht (producties 1 tot en met 12) Zij stellen voorts in mei 2005 via het hostingbedrijf Softnow van de heer J. van Agt de domeinnaam Loods5.com te hebben geregistreerd. Abusievelijk heeft Softnow haar naam laten staan bij de "Organisation Name" in de Who-is van .com-topleveldomeinnamen. Op 8 maart 2007 heeft Softnow de "Organisation Name" in de Who-is veranderd in Loods 5.

4.3. Ten aanzien van de stellingen van partijen overweegt de rechtbank, voor zover van belang, het volgende.

Registratie door Van Agt.

4.4. De rechtbank stelt allereerst vast dat de stelling van Vissers c.s. dat Van Agt ten behoeve en in opdracht van Vissers c.s. de domeinnaam Loods5.com heeft geregistreerd en dat alleen per abuis Vissers c.s. niet stonden vermeld onder de organisatiename in het Who-is register door Loods 5 c.s. niet is weersproken. De rechtbank zal er bij de verdere beoordeling dan ook van uit gaan dat de domeinnaam Loods5.com op 12 mei 2005 ten behoeve van Vissers c.s. is geregistreerd.

Onrechtmatig handelen?

4.5. Op zichzelf kan het gebruik van de domeinnaam "Loods5.com" door Vissers c.s. niet als onrechtmatig handelen te worden aangemerkt. Van onrechtmatigheid zou sprake kunnen zijn onder bijzondere omstandigheden, maar zulke omstandigheden zijn niet gesteld of aannemelijk gemaakt. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de domeinnaam Loods5.com door Vissers c.s. inbreuk maakt op andere rechten van Loods 5 c.s. dan merkrechten (waar hierna op zal worden ingegaan) en niet is aangevoerd dat door het gebruik van juist deze domeinnaam aan Loods 5 c.s. redelijkerwijs de toegang tot het internet, al dan niet voor de markt buiten Nederland, wordt onthouden. In dit verband acht de rechtbank mede van belang dat degene die als eerste een domeinnaam registreert in beginsel de rechthebbende op die domeinnaam wordt.

Dit brengt met zich mee dat in de gegeven gestelde omstandigheden een onrechtmatige daad niet kan worden gevonden in de weigering van Vissers c.s. om de domeinnaam "Loods5.com" aan Loods 5 c.s. over te dragen.

Beschermingsomvang van het merk Loods5.

4.6. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 lid 3 BVIE wordt vooropgesteld dat deze rechtbank bevoegd is tot kennismaking van de vordering. Dit vloeit voort uit het feit dat Vissers c.s. in dit arrondissement gevestigd is.

4.7. Ingevolge het bepaalde in het eerste lid onder d van artikel 2.20 van het BVIE geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. De merkhouder kan, onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde, die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

(...)

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.8. Ingevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 2.23. van het BVIE omvat het uitsluitend recht op een merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Beneluxlanden.

4.9. Uit het merkenrecht vloeit derhalve voort dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dat is anders indien er, kort gezegd, sprake is van een ouder recht van plaatselijke betekenis.

Volgens vast jurisprudentie houdt het hebben van het exclusief gebruiksrecht op de domeinnaam reeds gebruik in anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. De domeinnaam is in het economisch verkeer dan ook een onderscheidings- en herkenningsteken waarmee voor een onderneming of haar bedrijfsactiviteiten reclame kan worden gemaakt of een handelsnaam onder de aandacht van het publiek kan worden gebracht, zodat het adres zelf, naast middel om toegang te krijgen tot een website, mede deze aanduidings- en reclamefunctie heeft.

4.10. Tussen partijen is niet in geschil dat Vissers c.s. van de domeinnaam Loods5.com thans in het economisch verkeer gebruik maken en evenmin dat middels gebruik van de domeinnaam thans daadwerkelijk toegang wordt verkregen tot een website waarvan Vissers c.s. gebruik maakt.

4.11. Gelet op hetgeen hierna nog wordt overwogen kan buiten bespreking blijven of Loods 5 Zaandam al dan niet ontvankelijk is in haar vorderingen nu niet zij, doch slechts Loods 5 Holding merkrechthebbende is.

4.12. De omstandigheid dat beide partijen zich onder meer bezighouden met verkoop van designmeubels en het feit dat de aanduiding Loods5 in de domeinnaam van Vissers c.s. dezelfde is als de aanduiding Loods5 waarvan Loods 5 Holding merkhoudster is, zou voldoende grond kunnen zijn voor het aannemen van de door Loods 5 c.s. aangevoerde inbreuk op het onderscheidend vermogen van het merk van Loods 5 Holding.

Of Vissers c.s. daarmee ook werkelijk inbreuk maken op het merkenrecht van Loods 5 Holding hangt af van de beantwoording van de vraag of Vissers c.s. zich op een geldige reden kunnen beroepen voor dit gebruik.

4.13. Vissers c.s. hebben aangevoerd dat zij zich op een geldige reden kunnen beroepen, namelijk de omstandigheid dat zij zich bij de keuze van haar domeinnaam hebben laten leiden door haar handelsnamen "Loods 5" en "Loods 5 Ontwerpers" onder welke namen zij sedert oktober 1997 tot op heden handelen in onder meer Nederland, België, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië en onder welke namen zij bij het daarvoor in aanmerking komende publiek in de provincie Noord-Brabant bekendheid genieten.

4.14. Als uitgangspunt dient te gelden dat bij het registreren van domeinnamen geldt "wie het eerst komt, het eerst maalt". De eerste onderneming die een domeinnaam laat registreren krijgt dus voorrang. Bij de keuze van een domeinnaam moet echter wel onder meer rekening worden gehouden met rechten van intellectuele eigendom van anderen. Het gebruik van een domeinnaam zal namelijk in het algemeen worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam.

4.15. Vissers c.s. hebben onweersproken gesteld dat zij handelen in onder meer Nederland, België, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat zij belang hebben bij het gebruik van een internationale domeinnaam.

4.16. De rechtbank is van oordeel dat, indien komt vast te staan dat Vissers c.s. reeds gebruik maakten van de handelsnamen "Loods 5" en/of "Loods 5 Ontwerpers" in de periode vóór 17 januari 2001 (zijnde het tijdstip waarop Loods 5 Holding haar beeldmerk, onder registratienummer 0682756 en zoals getoond in de dagvaarding, met de woorden Loods5 en Woon Factory Outlet) heeft geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, zij daadwerkelijk een goede reden hebben voor het gebruik van de domeinnaam Loods5.com in opgemelde zin. In dat geval is er immers sprake van een oudere handelsnaam waarvoor het jongere merkrecht van Loods 5 c.s. moet wijken.

4.17. Hierbij merkt de rechtbank allereerst op dat in casu niet relevant is of Vissers c.s. (indien zij daadwerkelijk een goede reden heeft voor het gebruik van de domeinnaam Loods5.com) nadat zij deze domeinnaam hebben laten registreren, hier ook daadwerkelijk direct volledig gebruik van hebben gemaakt, dan wel of zij de inhoud van de website op een haar moverend later tijdstip hebben aangepast. Dit zou anders kunnen zijn indien Vissers c.s. diverse domeinnamen met daarin de aanduiding Loods5 zouden hebben geregistreerd met als kennelijk doel het gebruik van deze aanduiding door derden onmogelijk te maken. Dat daar sprake van is, is niet gesteld.

4.18. Het gaat derhalve om de vraag of Vissers c.s. de namen "Loods 5" en/of "Loods 5 Ontwerpers" als handelsnaam dusdanig hebben gevoerd in de zin van artikel 5a Handelsnaamwet, in die zin dat zij op een zodanige wijze onder de naam "Loods 5" en/of

“Loods 5 Ontwerpers” naar buiten zijn getreden door deze handelsnaam of handelsnamen daadwerkelijk en voor derden kenbaar te gebruiken, dat daardoor door hen het recht op die namen als handelsnaam is ontstaan.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1 van de handelsnaamwet wordt onder handelsnaam verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.
Van een ‘onderneming’ in de zin van deze bepaling is sprake indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. (HR 24 december 1976, NJ 1978, 431).

Bewijsopdracht.

4.19. Ter comparitie van 19 november 2008 heeft de rechtbank overwogen dat Vissers c.s. zich beroepen op het handelsnaamgebruik “Loods5” en “Loods5 Ontwerpers”, welk gebruik wordt betwist door Loods 5 c.s.. Voorts heeft de rechtbank overwogen dat de bewijslast op dit punt op Vissers c.s. rust.
Ter comparitie is aan Vissers c.s. opgedragen te bewijzen dat zij sinds 1997 onder de handelsnamen “Loods5” en “Loods5 Ontwerpers” hun onderneming drijven.

4.20. Vissers c.s. hebben met het oog op de door hem te leveren bewijs bij akte producties overgelegd, genummerd 13 tot en met 198 en (met het oog op de gevorderde volledige proceskostenveroordeling) 199 tot en met 202.
Daarnaast zijn een viertal personen als getuigen gehoord.

4.21. Als getuige is gehoord de heer L.M.M. Havermans, verder te noemen Havermans. Hij heeft onder meer verklaard sedert mei 1997 te wonen en te werken in hetzelfde ateliercomplex waar ook Vissers c.s. wonen en werken alsmede dat Vissers c.s. een maand later aldaar zijn begonnen. Vissers c.s. treden naar buiten onder de namen ‘Loods 5’ en ‘Loods 5 Ontwerpers’. Als Havermans hen belt nemen zij de telefoon op met één van die twee namen.
Havermans denkt dat op de brievenbus Loods 5 staat. Als hij opdrachten voor Vissers c.s. uitvoerde, zette zij de facturen aanvankelijk op naam van Loods 5, vanaf een aantal jaar geleden op verzoek op naam van Loods 5 Ontwerpers.

Als getuige is voorts gehoord mevrouw L.G.M. Cuppen, verder te noemen Cuppen. Zij heeft onder meer verklaard dat Vissers c.s. vanaf 1997 onder de naam Loods 5 hun bedrijf voeren, alsmede dat zij bij Vissers c.s. had nagevraagd vanaf wanneer dat was. In het jaar 2000 heeft Cuppen met De Waart samengewerkt aan een expositie, waar De Waart naar buiten trad als S. de Waart van Loods 5. Vissers gebruikten zelf zowel de korte naam Loods 5 als de lange naam Loods 5 Ontwerpers. Zij nemen de telefoon op met de vermelding Loods 5.

Als partijgetuige is De Waart gehoord.
Zij heeft onder meer verklaard dat zij met Vissers vanaf 1997 voor hun bedrijf de namen Loods 5 en Loods 5 Ontwerpers gebruiken en dat zij beide namen door elkaar gebruiken. De telefoon wordt zowel opgenomen met Loods 5 als met Loods 5 ontwerpers. De laatste tijd neemt De Waart de telefoon vaker op met Loods 5 ontwerpers om verwarring met Loods 5 in Zaandam te voorkomen. Loods 5 ontwerpers wordt vaker binnen Nederland gebruikt, Loods 5 buiten Nederland omdat het woord ontwerpers voor buitenlanders niet goed uit te spreken is en niet te begrijpen is.

De Waart heeft voorts verklaard dat het eerste emailadres (vanaf 2000) loods5@chello.nl was. In april 2005 is met een nieuwe provider in zee gegaan. Sindsdien zijn meerdere emailadressen die eindigen op loods5ontwerpers.com in gebruik, alsmede info@loods5.com. Deze laatste zijn gelijktijdig met de invoering van www.loods5.com op 12 mei 2005 in gebruik genomen. De domeinnaam www.loods5ontwerpers.com werd al eerder gebruikt dan www.loods5.com.

De Waart heeft gezegd dat volgens haar op de brievenbus Loods 5 Ontwerpers staat. De faxinstelling van onze fax is loods 5.

Als partijgetuige is Vissers gehoord.

Hij heeft onder meer verklaard dat hij met De Waart sedert 1997 naar buiten treedt onder de namen Loods 5 en Loods 5 Ontwerpers. Voorts verklaart Vissers dat het faxapparaat al sedert 1997 staat ingesteld op de naam Loods 5.

De aanduiding Ontwerpers wordt vaak weggelaten bij contacten met buitenlanders. De telefoon wordt afwisselend opgenomen met Loods 5 en met Loods 5 Ontwerpers. Op die twee manieren wordt het bedrijf ook geïntroduceerd bij derden.

Op facturen van anderen staat zowel Loods 5 als Loods 5 ontwerpers.

Vissers heeft verklaard dat het eerste emailadres van 1998 tot 2005 loods5@chello.nl was. In 2005 is overgestapt naar een andere provider. Sindsdien worden de emailadressen patrick@loods5ontwerpers.com, simone@loods5ontwerpers.com en info@loods5ontwerpers.com gebruikt. Er komt ook mail binnen op info@loods5.com

De teksten op www.loods5.com en www.loods5ontwerpers.com zijn gelijklopend.

Vissers heeft verklaard dat op de brievenbus heel lang Loods 5 heeft gestaan, dat er nu alleen 5k op staat en misschien hun naam. De teksten op de sites www.loods5.com en www.loods5ontwerpers.com zijn gelijk.

4.22. In contra-enquête zijn drie getuigen gehoord.

Als getuige is gehoord de heer D.H.W. Schnitger, sedert 2003 als hoofd juridische zaken in dienst bij Loods 5 c.s.

Hij heeft onder meer het volgende verklaard:

In de cd-foongids stonden Vissers c.s. in het jaar 2005 vermeld als Loods 5 Ontwerpers.

In 2007 ontdekte ik de domeinnaam loods5.com.

Ik heb het bureau Intertrace Investigations opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de vraag of en sedert wanneer en in welke mate Vissers c.s. gebruik maakten van de benamingen Loods 5 en/of Loods 5 ontwerpers.

Als getuige is voorts gehoord de heer A. Snaterse, particuliere onderzoeker.

Hij heeft onder meer het volgende verklaard.

Ik heb via bureau Intertrace Investigations opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen. Onderzocht is bij bedrijven, instellingen en particulieren of de facturen, zoals die in de procedure zijn overgelegd, ook daadwerkelijk juist zijn. Ook hebben wij onderzoek via internet ingesteld en zijn alle processtukken bestudeerd.

Er staan een tweetal vergissingen in de tekst. Voorts is de foto van een zekere Patrick Vissers, welke ik op internet ben tegengekomen, niet een foto van de Patrick Vissers die hier vandaag op zitting aanwezig is. De conceptrapportage is door de advocaat van Loods 5 c.s. nog aangepast.

Als getuige is voorts gehoord de heer M. Welberg, onderzoeker bij Intertrace Investigations. Wij hebben van Loods 5 c.s. opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Vissers c.s. in het maatschappelijk verkeer deelnemen en met name of en sedert wanneer dit geschied onder de naam Loods 5 en/of Loods 5 Ontwerpers. Ten behoeve van dit onderzoek hebben wij de heer Snaterse van Secure Advance ingeschakeld, die het grootste deel van het onderzoek heeft uitgevoerd.

De rapportage is bij brief van 7 oktober 2008 door de advocaat van Loods 5 c.s. naar de rechtbank gezonden, is ongedateerd en omvat in vier ringbanden gestoken bijlagen. Wij hebben via internet onderzocht hoe Loods 5 en Loods 5 Ontwerpers voorkwamen, er zijn facturen onderzocht en de inhoud daarvan is gecontroleerd. Voorts heb ik zelf een onderzoek ingesteld bij het museum voor communicatie. De rapportage is feitelijk gemaakt door Snaterse en de advocaat van Loods 5 c.s.. Of de inhoud van de rapportage juist is kan ik, behoudens voor zover de rapportage het deel over het museum voor communicatie betreft, niet beoordelen omdat ik daar niet zelf aan heb meegewerkt. Er is een eerdere versie geweest van het rapport, welke in overleg tussen de advocaat van Loods 5 c.s. en Snaterse is gewijzigd.

4.23. bij brief van 7 oktober 2008 is namens Loods 5 c.s. een (omvangrijk) onderzoeksrapport van Intertrace Investigations naar de rechtbank en Vissers c.s. gezonden. Het was de bedoeling dat tijdens de contra-enquête op 9 oktober 2008 aan de getuigen Welberg en Snaterse vragen over dit onderzoeksrapport zouden worden gesteld. Omdat het rapport zeer kort voor de contra-enquête aan de rechtbank en Vissers c.s. was toegezonden, zodat de rechtbank de inhoud daarvan niet meer heeft kunnen doornemen, zijn over de inhoud van dat rapport aan de getuigen in contra-enquête geen vragen gesteld. Loods 5 c.s. is op de inhoud van dit onderzoeksrapport nog nader ingegaan in haar conclusie na enquête.

4.24. De rechtbank stelt voorop dat het hier allereerst gaat om de beantwoording van de vraag of de handelsnaam van Vissers c.s. ouder is dan de merkenrechten van Loods 5 c.s..

Aangezien het Beneluxmerk dat door Loods 5 c.s. is gedeponeerd en waarin de aanduiding Loods5 is gebruikt dateert van 17 januari 2001 kunnen alle door Vissers c.s. overgelegde stukken van na 17 januari 2001 dan wel de ongedateerde stukken in dit verband buiten bespreking blijven.

Dat zijn in ieder geval de producties 13 tot en met 81 (op welke producties de naam Loods 5 staat vermeld) en de producties 123 tot en met 176 en 180, (op welke producties de naam Loods 5 ontwerpers staat vermeld).

Middels de producties 82 tot en met 122 zijn kopieën van faxvermeldingen, nota's, offertes, facturen en brieven overgelegd waarop de aanduiding Loods 5 staat vermeld. De rechtbank stelt vast dat de overgelegde nota's, facturen en offertes afkomstig zijn van derden en niet van Vissers c.s..

Middels de producties 177, 179, 181 tot en met 198 zijn kopieën van facturen (zowel gericht aan als afkomstig van Vissers c.s.) en 1 maal origineel briefpapier van Vissers c.s. met de aanduiding Loods 5 Ontwerpers overgelegd.

4.25. Gelet op hetgeen hierna wordt overwogen kan in het midden blijven of, gelet op het bepaalde in het tweede lid van artikel 164 Rv., de verklaringen van de partijgetuigen De Waart en Vissers al dan niet strekken ter aanvulling van onvolledig bewijs. Eveneens kan in

het midden blijven of aan de verklaring van Cuppen waarde kan worden gehecht, nu zij verklaard heeft dat zij bij Vissers c.s. heeft nagevraagd vanaf welk moment Vissers c.s. Vissers c.s. onder de naam Loods 5 hun bedrijf voerden.

Uit de getuigenverklaring van Havermans en de overgelegde, voor zover van belang zijnde, stukken volgt naar het oordeel van de rechtbank dat Vissers c.s. al sedert 1998 samenwerken en activiteiten ontplooiën waarbij werkzaamheden voor derden worden uitgevoerd, waarvoor deze derden facturen toegezonden hebben gekregen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Vissers c.s. vanaf eind 1997 een onderneming voerden in de zin van artikel 1 van de handelsnaamwet.

Dat Vissers dan wel De Waart in de periode vanaf 1998 wellicht nog andere activiteiten ondernomen hebben doet daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af. Evenmin leidt de omstandigheid dat Vissers en De Waart kennelijk met elkaar hadden afgesproken (om welke reden dan ook) dat zij ieder apart voor de door ieder van hen verrichte werkzaamheden facturen zouden verzenden, aparte bankrekeningen gebruikten en een aparte financiële administratie voerden tot de slotsom dat geen sprake zou kunnen zijn van een door hen samen gevoerde onderneming. Van belang is immers dat zij vanuit het adres Loods 5k te Eindhoven activiteiten ondernamen om daar materieel voordeel uit te behalen en dat zij naar buiten traden onder een bepaalde naam, dan wel bepaalde namen.

Uit de overgelegde stukken en de getuigenverklaring van Havermans volgt voorts dat Vissers c.s. niet consequent waren in het gebruik van de naam van hun onderneming. Zo gebruikten zij afwisselend in hun contacten met derden de namen Loods 5 ontwerpers en Loods 5. Ook derden benaderden Vissers c.s. zowel onder de naam Loods 5 als onder de naam Loods 5 ontwerpers.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat Vissers c.s. vanaf 1997 zowel onder de naam Loods 5 ontwerpers als onder de naam Loods 5 naar buiten zijn getreden. De enkele omstandigheid dat de advocaat van Vissers c.s. in zijn brief van 12 september 2005 (productie 10 bij conclusie van antwoord van Vissers c.s.) stelt dat zijn cliënten handelen onder de naam Loods 5 ontwerpers leidt niet tot een andere conclusie. De advocaat van Vissers c.s. reageert in zijn brief immers op de brief van de heer Schnitger van Loods 5 Holding, waarin gesproken wordt over de naam Loods 5 ontwerpers die Vissers c.s. gebruiken.

4.26. Uit de verklaringen van Havermans en Cuppen alsmede uit de overige door Vissers c.s. als bewijs overgelegde stukken (dat wil zeggen de stukken die dateren van na 17 januari 2001) leidt de rechtbank voorts af dat Vissers c.s. eind 2007 en begin 2008 nog steeds de handelsnamen Loods 5 en Loods 5 ontwerpers gebruikten, dan wel onder die namen bij het publiek bekend stonden. Gesteld noch gebleken is dat zij in de periode daarna hun onderneming zouden hebben beëindigd.

4.27. Naar het oordeel van de rechtbank zijn Vissers c.s. er dan ook in geslaagd te bewijzen dat zij sinds 1997 onder de handelsnamen "Loods5" en "Loods5 Ontwerpers" hun onderneming drijven.

4.28. Thans staat dan ook vast dat Vissers c.s. reeds gebruik maakte van de handelsnamen "Loods 5" en "Loods 5 Ontwerpers" in de periode voor 17 januari 2001 (zijnde het tijdstip waarop Loods 5 Holding haar beeldmerk, (onder registratienummer 0682756 en zoals getoond in de dagvaarding, met de woorden Loods5 en Woon Factory

Outlet) heeft geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De rechtbank is derhalve van oordeel dat, nu sprake is van een oudere handelsnaam van Vissers c.s. en een jonger merkrecht van Loods 5 c.s., Vissers c.s. daadwerkelijk een goede reden hebben voor het gebruik van de domeinnaam Loods5.com. Loods 5 c.s. kan haar dit gebruik dan ook niet op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE verbieden.

Gebruik domeinnaam als merkgebruik, dan wel niet als gebruik van de handelsnaam van Vissers c.s..

4.29. Het standpunt van Loods 5 c.s., inhoudende dat het gebruik van de domeinnaam loods5.com niet als een uitoefening van het recht op de handelsnaam Loods 5 (ontwerpers) kan worden beschouwd, wordt door de rechtbank niet gevolgd. Uit de verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Den Haag leidt de rechtbank af dat Loods 5 c.s. zich op het standpunt stelt, hoewel zij dat niet met zoveel woorden zegt, dat de domeinnaam Loods5.com door Vissers c.s. als merkgebruik dient te worden aangemerkt. Loods 5 c.s. heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd waarom dat zo zou zijn, zodat zij haar stellingen omtrent dit gestelde merkgebruik onvoldoende heeft onderbouwd. Voorts heeft zij evenmin aangegeven op grond waarvan er van uit dient te worden gegaan dat de domeinnaam van Vissers c.s. niet als uitoefening van het recht op de handelsnaam kan worden beschouwd.

Overige overwegingen.

4.30. Namens Loods 5 c.s. is er nog op gewezen dat, als de vormgeving van de domeinnaam Loods5.com (productie 15) wordt vergeleken met de vormgeving van de door Loods 5 gebruikte domeinnaam Loods5.nl (productie 11), het opvalt dat Vissers c.s. voor de website www.loods5.com bewust een identieke vormgeving in gebruik hebben genomen. De rechtbank overweegt hieromtrent dat, als dit al juist zou zijn, dit niet tot toewijzing van de vorderingen van Loods 5 c.s. kan leiden, die immers zien op overdracht van de domeinnaam Loods5.com, doch hooguit tot aanpassing van de website van Vissers c.s., hetgeen niet gevorderd is. De rechtbank kan aan die stelling van Loods5 c.s. dan ook voorbij gaan.

Conclusie.

4.31. Gelet op hetgeen hiervoor overwogen is dienen de vorderingen van Loods 5 c.s. (de overdracht van de domeinnaam, de oplegging van een dwangsom en de buitengerechtelijke kosten) te worden afgewezen.

Proceskostenveroordeling.

4.32. Loods 5 c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de volledige proceskosten opgekomen aan de zijde van Vissers c.s. worden veroordeeld. Met betrekking tot deze ex artikel 1019h Rv door Vissers c.s. gevorderde volledige kostenveroordeling overweegt de rechtbank als volgt.

Niet in geschil is dat de kosten van het vastrecht aan de zijde van Vissers c.s. EUR 294,00 bedragen.

Als productie 12 bij conclusie van antwoord hebben Vissers ter onderbouwing van hun standpunt inzake de door hen gemaakte werkelijke proceskosten een aantal facturen overgelegd.

Bij akte d.d. 10 maart 2008 hebben Vissers c.s. met het oog hierop de producties 199 tot en met 202 overgelegd.

Voorts hebben zij bij conclusie na enquête tevens akte houdende overlegging producties d.d. 10 december 2008 hebben Vissers c.s. ter onderbouwing van hun standpunt inzake de door hen gemaakte werkelijke proceskosten de producties ter onderbouwing van hun standpunt inzake de door hen gemaakte werkelijke proceskosten de producties 203 tot en met 206 overgelegd. In deze laatste conclusie hebben zij aangevoerd dat de totaal door hen gemaakte kosten EUR 18.574,12 (ex BTW) bedragen.

Tenslotte hebben Vissers c.s. bij akte uitlating producties d.d. 1 april 2009 nog aangevoerd dat ter zake van onderhanden werk waaronder de akte uitlating een bedrag van EUR 2.346,39 in rekening zal worden gebracht, zodat de totale werkelijke proceskosten EUR 20.920,39 bedragen.

De rechtbank stelt vast dat Loods 5 c.s. de hoogte van de door Vissers c.s. genoemde door hen gemaakte werkelijke proceskosten niet hebben weersproken.

De rechtbank stelt echter ook vast dat Vissers c.s. de door hen in hun akte van 1 april 2009 genoemde kosten ad EUR 2.346,39 niet hebben gespecificeerd dan wel omschreven en evenmin een factuur daarvan hebben overgelegd. De in deze akte genoemde kosten zullen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking worden gebracht.

4.33. De rechtbank stelt, mede gelet op de omvang van de zaak, de grondslag van de vordering c.q. de omvang van het verweer, het feitenonderzoek en de omvang van de overgelegde producties, de kosten aan de zijde van Vissers c.s. dan ook vast op EUR 294,00 voor vast recht, EUR 350,00 aan kosten getuigen en EUR 18.574,12 voor kosten advocaat.

4.34. De rechter, ten overstaan van wie de comparities en de getuigenverhoren zijn gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen in verband met een overstap naar een andere sector binnen deze rechtbank.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Loods 5 c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Vissers c.s. tot op heden begroot op EUR 19.218,12,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W.A. Stegeman-Kragting en in het openbaar uitgesproken op 13 januari 2010.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

158225 / HA ZA 07-847
13 januari 2010

13

De griffier van de rechtbank 's-Hertogenbosch.



pleijs

