

Hof Amsterdam, 31 januari 2002, RedForest v KPN



MERKENRECHT

Inbreuk planetinternet.tv

[aangezien het suffix .tv op zichzelf onvoldoende onderscheidend vermogen heeft](#)

In hoger beroep heeft RedForest aangegeven (mvg sub 29) dat zij de stelling, dat het merk PLANET INTERNET door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, niet (langer) ter discussie stelt. Hiermee is voor het hof gegeven dat de registratie van de domeinnamen planetinternet.tv en planetinternet.tv door RedForest in strijd is met het aan KPN toekomende merkrecht op deze naam, aangezien het suffix .tv op zichzelf onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

Geen Planet-seriemerk

[Dat het publiek merken met het bestanddeel PLANET en een beschrijvend bestanddeel, associeert met PMG of Planet Internet is niet aannemelijk geworden; het bestanddeel PLANET wordt in de gehele wereld gebruikt als onderdeel van merken, handelsnamen of domeinnamen, ook reeds vóór KPN c.s. Planet Internet als woordmerk deponeerde](#)

Omtrent het gebruik door KPN c.s. van de Planet-tekenen in een serie is derhalve door de president niets vastgesteld. Bij memorie van antwoord (25) heeft KPN c.s. wederom slechts aangevoerd dat Planet Internet een zeer bekende Internet service provider is, dat de serie Planet merken inmiddels grote bekendheid heeft opgebouwd bij het publiek en dat sprake is van jarenlang intensief gebruik in een serie. Door RedForest is het gebruik van 'Planet' als seriemerk evenwel gemotiveerd bestreden. Dat het publiek merken met het bestanddeel PLANET en een beschrijvend bestanddeel, zoals vermeld in 4.1.h, associeert met PMG of Planet Internet is dan ook naar het voorlopig oordeel van het hof niet aannemelijk geworden, ook niet in de categorie van waren en diensten waarvoor de namen zijn ingeschreven. Het bestanddeel PLANET wordt in de gehele wereld gebruikt als onderdeel van merken, handelsnamen of domeinnamen, ook reeds vóór KPN c.s. Planet Internet als woordmerk deponeerde. Het hof oordeelt dan ook voorshands onvoldoende grond aanwezig om van het door KPN c.s. bepleite gebruik als seriemerk uit te gaan.

Geen onderscheidend vermogen

[producties laten geen andere conclusie toe dan dat sprake is van geen, of nauwelijks onderscheidend vermogen voor overige Planet-woordmerken KPN](#)

Dat het woordmerk 'Planet Internet' door langdurig en intensief gebruik is ingeburgerd geraakt en aldus on-

derscheidend vermogen heeft gekregen brengt op zichzelf nog niet mee dat dit voor de overige woordmerken van KPN eveneens geldt. Omtrent dergelijk gebruik is voorshands onvoldoende komen vast te staan. Derhalve moet voor die overige woordmerken worden vastgesteld of en zo ja, in hoeverre, zij onderscheidend vermogen hebben. Bij het bepalen hiervan zijn, anders dat KPN c.s. meent (mva sub 25) de door RedForest overgelegde producties wel degelijk van belang. Die producties laten geen andere conclusie toe dan dat sprake is van geen, of nauwelijks onderscheidend vermogen. In het licht hiervan kan voorshands niet op goede grond worden staande gehouden dat RedForest door registratie van de .tv-domeinnamen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van KPN. Er bestaat dan ook onvoldoende grond voor het gebod om die domeinnamen over te dragen aan KPN c.s.

HANDELSNAAMRECHT

Domeinnaam geen handelsnaam

[dat RedForest \(nagenoeg\) dezelfde namen heeft gebruikt om domeinnamen in het .tv domein te registreren, betekent niet dat zij die namen gebruikt als handelsnamen](#)

KPN c.s. heeft gesteld (pleitnotities 1e aanleg sub 62 e.v.) dat het gebruik van de hierboven onder 4.1.c bedoelde namen door RedForest inbreuk oplevert op artikel 5, respectievelijk 5a Handelsnaamwet nu RedForest haar onderneming mede onder deze namen voert. Dat dit laatste het geval is is door RedForest gemotiveerd bestreden. Nog daargelaten de vraag of PMG deze namen wel als handelsnaam gebruikt (en niet slechts als aanduiding van bepaalde door haar aangeboden sites of diensten), is in ieder geval onvoldoende komen vast te staan dat zulks (tevens) door RedForest geschiedt; dat RedForest (nagenoeg) dezelfde namen heeft gebruikt om domeinnamen in het .tv domein te registreren, betekent niet dat zij die namen gebruikt als handelsnamen

PROCESRECHT - VERMOGENSRECHT

Overdracht

[De president heeft derhalve terecht beslist dat deze twee \[inbreukmakende\] .tv-domeinnamen dienen te worden overgedragen](#)

Vindplaatsen:

Hof Amsterdam, 31 januari 2002

(Coeterier, Streefkerk en Van Zandwijk-Hillebrands)

ARREST

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RED FOREST TV B.V., gevestigd te Amsterdam,
2. [...] WOUTERS, woonplaats gekozen hebbende te Amsterdam,

3. [...] GARCIA, woonplaats gekozen hebbende te Amsterdam,
Appellanten,
procureur: [mr. S.M. Kaak](#),
tegen

1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE KPN N.V., gevestigd te Den Haag,

2. de naamloze vennootschap PLANET MEDIA GROUP N.V.,
gevestigd te Amersfoort,
Geïntimeerden,

procureur: [mr. J.I. Krikke](#).

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Appellante sub 1 wordt hierna aangeduid als RedForest BV, appellant sub 2 als Wouters, appellant sub 3 als Garcia en appellanten tezamen, in enkelvoud, als RedForest, geïntimeerde sub 1 KPN wordt genoemd, geïntimeerde sub 2 PMG en geïntimeerden tezamen KPN c.s.

1.2. Bij dagvaarding van 28 maart 2001 is RedForest in hoger beroep gekomen van een vonnis dat de president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 22 maart 2001 in deze zaak onder rolnummer KG 01/283 P heeft gewezen tussen KPN c.s. als eiser en RedForest als gedaagde.

1.3. Bij memorie van grieven, met producties, heeft RedForest acht grieven tegen voornoemd vonnis opgeworpen en geconcludeerd dat het hof bij arrest uitvoerbaar bij voorraad het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van KPN c.s. alsnog zal afwijzen, met veroordeling van KPN c.s. in de kosten van het geding in beide instanties.

1.4. KPN c.s. heeft bij memorie van antwoord, met producties, de grieven bestreden en geconcludeerd, dat het hof, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van RedForest in de kosten van, naar het hof begrijpt, het geding in hoger beroep.

1.5. Partijen hebben ter terechtzitting van dit hof van 2 november 2001 hun standpunten door hun procureurs nader doen toelichten aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities.

Bij die gelegenheid hebben beide partijen aanvullende producties in het geding gebracht. Het hof heeft vervolgens de zaak aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen om tot een vergelijk te komen.

1.6. Tijdens de op 18 december 2001 gehouden comparitie is gebleken dat een vergelijk niet mogelijk is, waarna partijen de stukken van het geding in beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd, hebben overgelegd voor het wijzen van arrest.

2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

3. Feiten

De president heeft in rechtsoverweging 1 onder a tot en met p een aantal feiten als tussen partijen vaststaand aangenomen.

Tegen hetgeen, onder meer, in achtereenvolgens 1e, 1c en 1b is vastgesteld richten zich de grieven 1 tot en met 3. Het hof zal daarom bedoelde feiten niet tot uitgangspunt nemen en zelf de feiten aangeven waarvan het uitgaat.

4. Beoordeling

4.1. Het hof neemt op grond van hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd is weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bescheiden, de volgende feiten tot uitgangspunt.

a. RedForest B.V. is een producent die zich bezig houdt met het in eigen beheer en in opdracht van derden (co-) produceren van audiovisuele producties ten behoeve van video-, televisie- en filmindustrie. Wouters is statutair directeur van de bestuurster van RedForest B.V. en bevoegd RedForest te vertegenwoordigen. Hij is werkzaam voor RedForest B.V. als producent. Garcia is eveneens werkzaam voor RedForest B.V.

b. KPN is één van de grootste Nederlandse bedrijven op het gebied van vaste telefonie, mobiele telefonie, data/IP, en Internet-, callcenter- en (interactieve) mediadiensten.

c. PMG, een dochteronderneming van KPN, exploiteert "Planet Internet", een internet service provider. Onder de paraplu van 'Planet Internet' exploiteert PMG een aantal sites onder de in het vonnis onder 1b vermelde namen.

d. The .TV Corporation International (een Amerikaans internetbedrijf) is de exclusieve aanbieder van .tv domeinnamen.

e. partijen hebben sinds eind 1999 zakelijke contacten onderhouden met betrekking tot het internet- en televisieproject "De Hunt". In mei 2000 werd de eerste serie via internet uitgezonden. De tweede serie van dit project is eind 2000 begin 2001 op televisie uitgezonden. KPN financierde het project en ontving daartegenover een percentage van de opbrengsten.

f. Op 14 april 2000 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen enerzijds [...] Wouters namens RedForest en anderzijds [...] Schut (hierna: Schut) en [...]namens KPN over, in ieder geval, ITV-projecten van RedForest.

g. Op het moment van deze bespreking was KPN houder van de volgende Benelux woordmerken: Planet Internet, Planet Nieuws, Planet Mud, Kids Planet, M-mobile Planet, Planet Premium logo, Go Planet, Planet E, Planet Media Group.

h. In de periode van 19 mei 2000 tot 12 september 2000 heeft KPN de volgende Benelux woordmerken gedeponeerd: Planet, Movie Planet, News Planet, Women Planet, Planet Commerce, Planet Weekly, Planet Brood, Planet Chat, Game Planet, Travel Planet, Travel Planet Logo, Planet Eredivisie, Finance Planet, Money Planet, Chat Planet, m-Planet, Planet Webgoodies, Club Planet, Business Planet, Computer Planet, Discovery Planet, Living Planet, Music Planet, Sport Planet, Sex Planet, Planet Xtreme, Planet Energy, Travel Planet.nl logo, Planet Media Group (logo), Planet Logo, Planet Movies logo, Planet Music logo, Planet Sports logo, MyPlanet.

i. Vanaf begin juni 2000 was het mogelijk om .tv domeinnamen te laten registreren bij het .TV Corporation International.

j. Op 16 juni 2000 heeft Garcia de domeinnamen planet-internet.tv en planetinternet.tv geregistreerd.

k. Tussen 19 juli 2000 en 16 augustus 2000 heeft RedForest nog de navolgende 46 domeinnamen geregistreerd in het .tv domein:

adultplanet.tv, africaplanet.tv, americaplanet.tv, asiaplanet.tv, baseballplanet.tv, basketballplanet.tv, businessplanet.tv, cartoonplanet.tv, casinoplanet.tv, childplanet.tv, cookplanet.tv, dateplanet.tv, europplanet.tv, fashionplanet.tv, filmplanet.tv, financeplanet.tv, footballplanet.tv, funplanet.tv, gambleplanet.tv, gameplanet.tv, golfplanet.tv, healthplanet.tv, hobbyplanet.tv, holidayplanet.tv, homeplanet.tv, kidplanet.tv, latinplanet.tv, loveplanet.tv, movieplanet. t v, musicplanet.tv, newsplanet.tv, playplanet.tv, scienceplanet.tv, sexplanet.tv, shopplanet.tv, soccerplanet.tv, sportplanet.tv, sportsplanet.tv, stockplanet.tv, tennisplanet.tv, thisplanet.tv, tvplanet.tv, usaplanet.tv, voetbalplanet.tv, weatherplanet.tv, yourplanet.tv.

Deze domeinnamen zullen verder de .tv-domeinnamen genoemd worden.

l. Bij e-mailbericht van 23 juli 2000 heeft Wouters aan Schut van KPN geschreven, voor zover van belang.:

Voor wat betreft nieuwe voorstellen heb ik o.a. een internationaal marketing concept dat ik je graag wilde voorleggen. Ik heb dit al langer in gedachten. Het is vooralsnog exclusief voor KPN/PlanetInternet. Het heeft enige uitleg nodig, maar aangezien we elkaar niet op korte termijn zien laat ik je, met een visueel gedeelte, op afstand kennismaken.

(..) Ga naar: <http://www.yourplanet.tv> (..)

m. Sedert 1 september 2000 heeft RedForest de navolgende Benelux merken, met daarin het woord Planet, bij het Benelux merkenbureau gedeponeerd:

yourplanet, depotnummer 972448,
asiaplanet, depotnummer 972446,
financeplanet, depotnummer 972454,
usaplanet, depotnummer 972452,
loveplanet, depotnummer 972450,
europplanet, depotnummer 972447,
holidayplanet, depotnummer 972455,
filmplanet, depotnummer 972453,
tvplanet, depotnummer 972451,
playplanet, depotnummer 972449,
adultplanet, registratienummer 0673146,
amerikaplanet, registratienummer 0673144,
basketballplanet, registratienummer 0673142,
latinplanet, registratienummer 0673140,
tennisplanet, registratienummer 0673136,
footballplanet, registratienummer 0673134,
shopplanet, registratienummer 0673138,
africaplanet, registratienummer 0673145,
baseballplanet, registratienummer 0673143.
cartoonplanet, registratienummer 0673141
stockplanet, registratienummer 0673137
weatherplanet, registratienummer 067313
scienceplanet, registratienummer 0673139
golfplanet, registratienummer 0673133

4.2. In eerste aanleg heeft KPN c.s. gevorderd - zake-lijk weergegeven - RedForest te gelasten iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van KPN c.s. te staken en gestaakt te houden als nader gespecificeerd, alsmede de onder 4.1.k genoemde domeinnaamregistraties en alle door RedForest geregistreeerde en/of gehouden domeinnamen die een merk- of handelsnaam van KPN c.s. bevatten of een daarmee overeenstemmend teken over te dragen, een en ander met dwangsom.

4.3. De president heeft de vorderingen van KPN c.s. toegewezen op de grond - kort gezegd - dat de gedeponeerde domeinnamen inbreuk maken op de aan KPN c.s. toekomende merk- en handelsnaamrechten.

4.4. Tegen deze beslissing van de president richt zich het hoger beroep van RedForest. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij beogen het geschil in volle omvang aan de orde te stellen.

4.5. In hoger beroep heeft RedForest aangegeven (mvg sub 29) dat zij de stelling, dat het merk PLANET INTERNET door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, niet (langer) ter discussie stelt. Hiermee is voor het hof gegeven dat de registratie van de domeinnamen planetinternet.tv en planetinternet.tv door RedForest in strijd is met het aan KPN toekomende merkrecht op deze naam, aangezien het suffix .tv op zichzelf onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

De president heeft derhalve terecht beslist dat deze twee .tv-domeinnamen dienen te worden overgedragen.

4.6. Met betrekking tot de overige .tv-domeinnamen waarvan door KPN c.s. de overdracht is gevorderd geldt het volgende.

Seriemerk

4.7. KPN c.s. heeft in eerste aanleg aangevoerd (pleitnotities sub 37) dat door de reeks merkregistraties betreffende 'Planet' KPN rechten heeft gecreëerd op een zogenaamd seriemerk en dat de serie 'Planet' merken van KPN inmiddels grote bekendheid heeft opgebouwd bij het publiek, waarbij KPN c.s. erop wijst, dat Planet Internet een van de bekendste Internet providers in Nederland is (pleitnoties sub 11).

4.8. De president heeft dit beroep van KPN c.s. gehonoreerd met de motivering (r.o. 8), dat RedForest weliswaar heeft weersproken dat Planet - op de wijze als door KPN c.s. gebruikt - moet worden aangemerkt als zogenaamd seriemerk, maar dat, gelet op onder meer hetgeen Wouters ter zitting heeft verklaard, namelijk dat zijn belang bij registratie van deze domeinnamen met de algemene term 'Planet' juist was gelegen in de omstandigheid dat hij 48 namen met daarin het woord Planet heeft kunnen registreren, het belang van KPN c.s. bij handhaving van haar seriemerk is gegeven.

4.9. Omtrent het gebruik door KPN c.s. van de Planettekens in een serie is derhalve door de president niets vastgesteld. Bij memorie van antwoord (25) heeft KPN c.s. wederom slechts aangevoerd dat Planet Internet een zeer bekende Internet service provider is, dat de serie Planet merken inmiddels grote bekendheid heeft opgebouwd bij het publiek en dat sprake is van jarenlang intensief gebruik in een serie. Door RedForest is het

gebruik van 'Planet' als seriemark evenwel gemotiveerd bestreden. Dat het publiek merken met het bestanddeel PLANET en een beschrijvend bestanddeel, zoals vermeld in 4.1.h, associeert met PMG of Planet Internet is dan ook naar het voorlopig oordeel van het hof niet aannemelijk geworden, ook niet in de categorie van waren en diensten waarvoor de namen zijn ingeschreven. Het bestanddeel PLANET wordt in de gehele wereld gebruikt als onderdeel van merken, handelsnamen of domeinnamen, ook reeds vóór KPN c.s. Planet Internet als woordmerk deponeerde. Het hof oordeelt dan ook voorshands onvoldoende grond aanwezig om van het door KPN c.s. bepleite gebruik als seriemark uit te gaan.

RedForest komt derhalve terecht op tegen het oordeel van de president dat sprake is van een seriemark.

Merkrecht

4.10. RedForest heeft het door KPN c.s. aan haar vorderingen ten grondslag gelegde beroep op haar merkrechten gemotiveerd bestreden. Zij heeft in dit verband onder meer aangevoerd (mvg sub 32) dat de merken van KPN geen onderscheidend vermogen hebben, immers op internetsites komen allerlei woorden met als bestanddeel 'planet' voor, terwijl door de toevoeging zonder meer van een ander beschrijvend Engels woord geen merk met een onderscheidend vermogen ontstaat. Ter ondersteuning van haar betoog heeft zij in het geding gebracht (prod. 12) 160 Benelux-merkregistraties en -depots met het bestanddeel 'Planet' voor dezelfde klasse(n) waarvoor KPN haar merken heeft geregistreerd en waarbij de aangetroffen merkdepots en merkregistraties ten name van KPN, Videotex Nederland N.V. (een dochteronderneming van KPN Multimedia) en PMG niet in het overzicht zijn opgenomen, alsmede 242 Gemeenschapsmerkregistraties en -depots met gelding in de Benelux met het bestanddeel 'Planet', eveneens voor dezelfde klasse(n). Voorts heeft RedForest door middel van een groot aantal voorbeelden laten zien dat in de internet-branche het standaardwoord 'planet' in combinatie met een beschrijvend woord een gebruikelijke aanduiding is voor een internetsite met informatie over een bepaald interessegebied.

4.11. KPN c.s. heeft hierop slechts gereageerd door te stellen (mva sub 24) dat elk van de planetmerken van KPN op het moment van depot al onderscheidend vermogen had, waaraan het feit dat er diverse andere merken met het woord 'planet' bestaan en het woord 'planet' op het Internet vaker voorkomt niet afdoet. In dit verband wijst zij wederom erop dat Planet Internet een zeer bekende Internet service provider is.

4.12. Dat het woordmerk 'Planet Internet' door langdurig en intensief gebruik is ingeburgerd geraakt en aldus onderscheidend vermogen heeft gekregen brengt op zichzelf nog niet mee dat dit voor de overige woordmerken van KPN eveneens geldt.

Omtrent dergelijk gebruik is voorshands onvoldoende komen vast te staan. Derhalve moet voor die overige woordmerken worden vastgesteld of en zo ja, in hoeverre, zij onderscheidend vermogen hebben. Bij het bepalen hiervan zijn, anders dat KPN c.s. meent (mva

sub 25) de door RedForest overgelegde producties wel degelijk van belang. Die producties laten geen andere conclusie toe dan dat sprake is van geen, of nauwelijks onderscheidend vermogen. In het licht hiervan kan voorshands niet op goede grond worden staande gehouden dat RedForest door registratie van de .tv-domeinnamen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van KPN. Er bestaat dan ook onvoldoende grond voor het gebod om die domeinnamen over te dragen aan KPN c.s.

Handelsnaam

4.13. KPN c.s. heeft gesteld (pleitnotities 1e aanleg sub 62 e.v.) dat het gebruik van de hierboven onder 4.1.c bedoelde namen door RedForest inbreuk oplevert op artikel 5, respectievelijk 5a Handelsnaamwet nu RedForest haar onderneming mede onder deze namen voert. Dat dit laatste het geval is is door RedForest gemotiveerd bestreden. Nog daargelaten de vraag of PMG deze namen wel als handelsnaam gebruikt (en niet slechts als aanduiding van bepaalde door haar aangeboden sites of diensten), is in ieder geval onvoldoende komen vast te staan dat zulks (tevens) door RedForest geschiedt; dat RedForest (nagenoeg) dezelfde namen heeft gebruikt om domeinnamen in het .tv domein te registreren, betekent niet dat zij die namen gebruikt als handelsnamen. Van de juistheid van de stelling van KPN c.s. kan derhalve voorshands niet worden uitgegaan.

Onrechtmatig handelen

4.14. Tegenover het beweerdelijk onrechtmatig handelen door RedForest heeft laatstgenoemde zich van haar kant beroepen op onrechtmatig handelen aan de zijde van KPN c.s. Het – gemotiveerde – betoog van RedForest komt er in het kort op neer dat KPN c.s. met haar concept aan de haal is gegaan. Nu de standpunten van partijen dienaangaande diametraal tegenover elkaar staan zou een nader feitelijk onderzoek zijn vereist, waartoe dit kort geding zich niet leent. Van de juistheid van de zienswijze van KPN c.s. kan in verband hiermee voorshands niet worden uitgegaan.

5. Slotsom

De grieven, die verder geen afzonderlijke behandeling behoeven, slagen. Het vonnis moet worden vernietigd en de vorderingen van KPN c.s. moeten alsnog worden afgewezen. Teruglevering van de .tv-domeinnamen is niet gevorderd. KPN c.s. zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding in beide instanties worden veroordeeld.

6. Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep met uitzondering van hetgeen ten aanzien van de domeinnamen planetinternet.tv en planet-internet.tv is overwogen en beslist en, in zoverre opnieuw rechtdoende.
- wijst de vorderingen van KPN c.s. met voormelde uitzondering alsnog af;
- veroordeelt KPN c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van RedForest begroot op € 884,87 in eerste aanleg en op € 2.600,42 in hoger beroep;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Coeterier, Streefkerk en Van Zandwijk-Hillebrands en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2002.
