

**Hof Amsterdam, 1 februari 2007, GTI v Lastminuteturkije - Sky Airlines****MERKENRECHT****Inbreuk domeinnaam skyairlines.nl**

- [Lastminuteturkije gebruikt als reisorganisatie de domeinnaam www.skyairlines.nl in het economisch verkeer voor dezelfde diensten als waarvoor het merk van DTI is ingeschreven, meer in het bijzonder voor de verkoop van vliegtickets naar Turkije.](#)

Deze domeinnaam bestaat uit een teken dat gelijk is aan dat merk en DTI is dan ook op grond van art. 2.20, lid 1 sub a, BVIE gerechtigd om Lastminuteturkije het gebruik ervan te verbieden. Dit geldt eveneens ten aanzien van het gebruik door Lastminuteturkije van deze domeinnaam als handelsnaam. Het is aannemelijk dat DTI door dit gebruik van haar merknaam potentiële klanten kan verliezen, waarmee het spoedeisend belang bij de ingestelde verbodsvordering is gegeven. Voor zover in de stellingen van Lastminuteturkije ligt besloten dat zij zich beroept op oudere gebruiksrechten op die naam wordt dit verweer verworpen. GTI c.s. hebben voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij, eerst GTI voor de Europese markt en vanaf 2003 DTI meer specifiek voor de Nederlandse, de naam Sky Airlines reeds in Nederland voerden voordat Lastminuteturkije werd opgericht. Van eerder gebruik door Lastminuteturkije is voorshands onvoldoende gebleken. Het hof gaat voorbij aan de niet met bewijsstukken onderbouwde stelling van Lastminuteturkije dat haar onderneming voor haar oprichting als besloten vennootschap werd gevoerd door de vennootschap onder firma op wiens naam de domeinnaam registratie werd verricht. Het sub 1 gevorderde verbod van inbreuk op het merk 'Sky Airlines' zal derhalve worden toegewezen als hierna te melden.

**Geen inbreuk german sky airlines**

- [Het bestanddeel 'german' speelt echter, gelet op het geringe onderscheidende vermogen van de overige bestanddelen, in dit merk bepaald geen ondergeschikte rol, zodat verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20, lid 1 sub b, BVIE te gering moet worden geacht om een daarop gebaseerd verbod te kunnen rechtvaardigen.](#)

Dat geldt niet voor het internationale merk 'german sky airlines' van GTI. Het hof sluit zich aan bij hetgeen dienaangaande in het bestreden vonnis in rov. 9 is overwogen en neemt dat over, met dien verstande dat naar het oordeel van het hof aan de woorden 'sky airlines' wel enig, zij het gering, onderscheidend vermogen

toekomt. Met deze bestanddelen van het internationale merk stemt het door Lastminuteturkije gebruikte teken overeen. Het bestanddeel 'german' speelt echter, gelet op het geringe onderscheidende vermogen van de overige bestanddelen, in dit merk bepaald geen ondergeschikte rol, zodat verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20, lid 1 sub b, BVIE te gering moet worden geacht om een daarop gebaseerd verbod te kunnen rechtvaardigen.

Vindplaatsen: BIE 2008, nr. 63, p. 454

**Hof Amsterdam, 1 februari 2007**

(M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer)

1 GTI German Travel International GmbH te Düsseldorf, Duitsland,

2 DTI Dutch Travel International BV te Amsterdam, appellanten,

procureur mr. A.S. Dogan,  
tegen

Lastminuteturkije.nl BV te Amsterdam, geïntimeerde,  
procureur mr. J. J. Zijlstra.

[...].

**3 Feiten**

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1, a tot en met g, een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daarentoe bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

**4 Beoordeling**

4.1 De zustermaatschappijen GTI c.s. zijn reisorganisaties, gespecialiseerd in reizen naar Turkije. GTI bedient sinds 1994 de Europese markt en DTI sinds 2003 de Nederlandse markt. De vluchten worden verzorgd door de luchtvaartmaatschappij SKY Airlines, evenals GTI c.s. deel uitmakend van de in Turkije gevestigde Kayi Group. GTI is sinds 10 februari 2005 houdster van het internationale woord- en beeldmerk 'german sky airlines', geregistreerd voor de klassen 35, 39 en 43 voor de gebieden Benelux en Polen. DTI is houdster van het op 18 oktober 2005 voor dezelfde klassen gedeponeerde Benelux woordmerk 'SKY Airlines' dat op 6 april 2006 is ingeschreven. GTI maakt gebruik van de domeinnamen [www.skyairlines.net](http://www.skyairlines.net) en, als 'rerouters' met automatische doorgeleiding naar die website, [www.skyairlines.de](http://www.skyairlines.de) en [www.skyairlines.pl](http://www.skyairlines.pl).

4.2 Lastminuteturkije is eveneens een reisorganisatie die vliegtickets naar Turkije verkoopt. Zij is blijkens een uittreksel uit het handelsregister opgericht op 25 september 2003. Haar hoofdwebsite is [www.ticketpot.com](http://www.ticketpot.com). Zij heeft tevens de domeinnamen [www.hotticket.nl](http://www.hotticket.nl), [www.bilet.nl](http://www.bilet.nl), [www.hotticket.be](http://www.hotticket.be), [www.bilet.be](http://www.bilet.be) en [www.ticketpot.nl](http://www.ticketpot.nl). Op 31 juli 2003 is de domeinnaam [www.skyairlines.nl](http://www.skyairlines.nl) geregistreerd op naam van 'Lastminuteturkije.nl' als registrant. Lastminuteturkije gebruikt deze domeinnaam als 'rerouter' naar haar bovengenoemde hoofdwebsite.  
[...]

4.4 De voorzieningenrechter heeft overwogen dat aan het op 18 oktober 2005 verrichte depot van het Benelux woordmerk 'SKY Airlines' geen rechten konden wor-

den ontleend omdat inschrijving nog niet had plaatsgevonden. Dat oordeel is thans achterhaald door de inschrijving van het gedeponeerde merk door het Benelux-Merkenbureau op 6 april 2006. Zolang de nietigheid van die inschrijving niet is ingeroepen moet, anders dan Lastminuteturkije betoogt, er voorshands van worden uitgegaan dat aan dit merk onderscheidend vermogen toekomt.

4.5 Lastminuteturkije gebruikt als reisorganisatie de domeinnaam [www.skyairlines.nl](http://www.skyairlines.nl) in het economisch verkeer voor dezelfde diensten als waarvoor het merk van DTI is ingeschreven, meer in het bijzonder voor de verkoop van vliegtickets naar Turkije. Deze domeinnaam bestaat uit een teken dat gelijk is aan dat merk en DTI is dan ook op grond van art. 2.20, lid 1 sub a, BVIE gerechtigd om Lastminuteturkije het gebruik ervan te verbieden. Dit geldt eveneens ten aanzien van het gebruik door Lastminuteturkije van deze domeinnaam als handelsnaam. Het is aannemelijk dat DTI door dit gebruik van haar merknaam potentiële klanten kan verliezen, waarmee het spoedeisend belang bij de ingestelde verbodsvordering is gegeven. Voor zover in de stellingen van Lastminuteturkije ligt besloten dat zij zich beroept op oudere gebruiksrechten op die naam wordt dit verweer verworpen. GTI c.s. hebben voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij, eerst GTI voor de Europese markt en vanaf 2003 DTI meer specifiek voor de Nederlandse, de naam Sky Airlines reeds in Nederland voerden voordat Lastminuteturkije werd opgericht. Van eerder gebruik door Lastminuteturkije is voorshands onvoldoende gebleken. Het hof gaat voorbij aan de niet met bewijsstukken onderbouwde stelling van Lastminuteturkije dat haar onderneming voor haar oprichting als besloten vennootschap werd gevoerd door de vennootschap onder firma op wiens naam de domeinnaam registratie werd verricht.

4.6 Het sub 1 gevorderde verbod van inbreuk op het merk 'Sky Airlines' zal derhalve worden toegewezen als hierna te melden. Dat geldt niet voor het internationale merk 'german sky airlines' van GTI. Het hof sluit zich aan bij hetgeen dienaangaande in het bestreden vonnis in rov. 9 is overwogen en neemt dat over, met dien verstande dat naar het oordeel van het hof aan de woorden 'sky airlines' wel enig, zij het gering, onderscheidend vermogen toekomt. Met deze bestanddelen van het internationale merk stemt het door Lastminuteturkije gebruikte teken overeen. Het bestanddeel 'german' speelt echter, gelet op het geringe onderscheidende vermogen van de overige bestanddelen, in dit merk bepaald geen ondergeschikte rol, zodat verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20, lid 1 sub b, BVIE te gering moet worden geacht om een daarop gebaseerd verbod te kunnen rechtvaardigen.

4.7 De vorderingen sub 2 t/m 7 betreffen de registratie van de domeinnaam [www.skyairlines.nl](http://www.skyairlines.nl). GTI c.s. hebben er zelf op gewezen dat door Lastminuteturkije geen bewijzen zijn overgelegd van haar stelling dat de v.o.f. Lastminuteturkije.nl, op wiens naam de domeinnaam werd geregistreerd, is overgaan in de nadien opgerichte besloten vennootschap. Uit het door Lastminuteturkije in hoger beroep als productie 7c overgelegde uittreksel

uit het handelsregister valt die gestelde overgang geenszins af te leiden. Voorshands kan derhalve niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat de rechten op de domeinnaam aan de besloten vennootschap Lastminuteturkije toekomen zodat de terzake van de registratie van die domeinnaam tegen Lastminuteturkije gevorderde bevelen niet toewijsbaar zijn.

4.8 GTI c.s. hebben niet gesteld spoedeisend belang te hebben bij het door hen gevorderde voorschot op schadevergoeding, noch is daarvan overigens gebleken. Reeds hierom is dit onderdeel van de vordering niet toewijsbaar.

4.9 Uit het vooroverwogene vloeit voort dat de grieven, die geen afzonderlijke behandeling behoeven, deels grond zijn en voor het overige worden verworpen. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en het hof zal, opnieuw rechtdoende, het door GTI c.s. gevorderde deels toewijzen als na te melden. Het hof vindt daarbij aanleiding de gevorderde dwangsom te bepalen op € 1.000,- per dag tot een maximum van €50.000,- aan te verbeuren dwangsommen. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk worden gesteld bestaat er aanleiding de proceskosten in beide instanties te compenseren als hierna te vermelden.

## 5 Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht;

– beveelt lastminuteturkije elk gebruik van de domeinnaam [www.skyairlines.nl](http://www.skyairlines.nl) alsmede elk gebruik van het merk 'Sky Airlines', waaronder het gebruik in domeinnamen, aanduidingen en tekens en waaronder het gebruik als handelsnaam, te staken en gestaakt te houden binnen zeven dagen na betekening van dit arrest, op straffe van een dwangsom van €1.000,- voor iedere dag dat een overtreding van dit bevel voortduurt tot een maximum van € 50.000,- aan te verbeuren dwangsommen;

– verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

– bepaalt de termijn als bedoeld in art. 260 Rv. op zes maanden;

– compenseert de proceskosten in beide instanties aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

– wijst het meer of anders gevorderde af.

[...]