

Rb Groningen, 23 mei 2007, VWS

versteeg wigman spreij advocaten

MERKENRECHT

Onderscheidend vermogen VWS

VWS heeft onderscheidend vermogen voor juridische dienstverlening

De rechtbank is, gelijk de maatschap heeft betoogd, van oordeel dat "VWS" niet een soortnaam is voor de diensten ter onderscheiding waarvan zij door de maatschap is ingeschreven en wordt gebruikt (zakelijke, administratieve en juridische diensten). Evenmin kan gezegd worden dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist. Het enkele gegeven dat de lettercombinatie vws ook door anderen dan de maatschap wordt gebruikt (denk aan het ministerie van VWS) heeft nog niet tot gevolg dat het merk "VWS" onderscheidend vermogen mist. Het is voorts niet een teken of benaming die in het normale taalgebruik of het handelsverkeer gebruikelijk is geworden.

Geen merkinbreuk

- Enkele domeinnaamregistratie doet geen afbreuk aan reputatie merk

Nu de maatschap zich uitdrukkelijk niet op het standpunt stelt (punt 37 conclusie van repliek in conventie) dat Martix ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het teken, behoeft de rechtbank enkel te beoordelen of door het gebruik van het teken als domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Voor afbreuk aan de reputatie van het merk zal in ieder geval gesteld en, bij gemotiveerde betwisting, bewezen moeten worden dat het overeenstemmende teken op enigerlei wijze een negatieve invloed heeft op het merk. De maatschap heeft echter niet, althans onvoldoende onderbouwd, gesteld op welke wijze het gebruik van de domeinnaam www.vws.nl door Martix, negatief appelleert aan het merk "VWS". Dat sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk is derhalve niet aangetoond.

- Dat de mogelijkheid wordt onthouden domeinnaam te gebruiken betekent niet dat afbreuk wordt gedaan aan onderscheidend vermogen

Evenmin valt in te zien dat het gebruik van het teken door Martix afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Weliswaar kan aan de maatschap worden toegegeven dat een domeinnaam een reclamefunctie kan vervullen en dat haar thans de mogelijkheid wordt onthouden om zich op het web te profileren als "VWS", doch dit betekent nog niet dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Anders dan het gerechtshof Amsterdam in *Pasies/Gaos* heeft overwogen (Hof Amsterdam 7 december 2000, Mediaforum 2001,2 met noot D. Visser) is de rechtbank -met genoemde annotator- van oordeel dat het feit dat iemand (in casu de maatschap)

nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (in casu de beschikking over de domeinnaam www.vws.nl) niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan.

ONRECHTMATIGE DAAD

Geen onrechtmatige daad

Domeinnaamregistratie andermans merk is op zichzelf niet onrechtmatig – bijkomende omstandigheden vereist

Iedere domeinnaam is uniek en kan maar één keer worden geregistreerd. Het gegeven dat Martix een domeinnaam heeft geregistreerd welke overeenkomt met het merk van de maatschap, hetgeen tot gevolg heeft dat de maatschap geen website kan voeren onder diezelfde domeinnaam, levert echter op zichzelf beschouwd nog geen onrechtmatige daad op. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan grootschalige domeinkaping, waarbij de registrant met de registratie van de domeinnaam enkel de bedoeling heeft om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te doen registreren en de registrant zelf geen gebruik maakt van de domeinnaam noch voornemens is dat te gaan doen. Gesteld noch gebleken is dat daarvan in het onderhavige geval sprake is. Martix staat immers reeds sinds 2000 -met een korte tussenpauze in 2005- als houder van de domeinnaam geregistreerd terwijl vaststaat dat de maatschap het merk "VWS" eerst heeft ingeschreven in 2003 en niet is aangevoerd dat zij zich voordien reeds profileerde als "VWS". Bovendien kan niet gezegd worden dat Martix de domeinnaam ongebruikt laat nu de website www.vws.nl is doorgelinkt naar www.bitsbonaire.com, waarop IT-diensten worden aangeboden. Een bijkomende omstandigheid kan tevens gelegen zijn in het optreden van verwarringsgevaar. Dienaangaande is echter niets gesteld en daarvan is de rechtbank ook niet gebleken. Overige bijzondere omstandigheden die maken dat sprake is van onrechtmatig handelen zijn niet naar voren gebracht. De vorderingen van de maatschap zullen gelet op het voorgaande worden afgewezen.

Vindplaatsen: LJN: [BA7149](#); BIE 2008, nr. 54, p. 424

Rb Groningen, 23 mei 2007

(J.H. Praktiek, P.J.W.M. Vermeulen en P.G.F.A. Geerts)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 87023 / HA ZA 06-445

Vonnis van 23 mei 2007

in de zaak van

de maatschap

VERSTEEG WIGMAN SPREIJ,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. J.J. van der Molen,

advocaat mr. W.E. Veenhoven,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MARTIX B.V.,
gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te Antrejol
(Bonaire) – Nederlandse Antillen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
procureur mr. P.E. Mazel,
advocaat mr. J.H.M. den Otter.
Partijen zullen hierna de maatschap en Martix genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie
- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie
- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie
- de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De maatschap is een advocatenkantoor. Zij heeft het woordmerk "VWS" op 31 maart 2003 gedeponerd bij het Benelux-Merkenbureau voor diensten in de klasse 35 (het verlenen van zakelijke en administratieve diensten) en in de klasse 42 (advocatuur en verlenen van juridische diensten in de meest ruime zin). De maatschap voert een website onder de domeinnaam www.vwsadvocaten.nl

2.2. De domeinnaam www.vws.nl is op 7 april 1997 geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) door de vennootschap onder firma Reklame Adviesburo Aanbieding. Eén van de handelsnamen van Reklame Adviesburo Aanbieding was V.W.S. Virtual Web Services. Sinds 19 december 2000 staat de domeinnaam www.vws.nl geregistreerd op naam van Martix. Martix houdt zich bezig met het plaatsen van aanbiedingen op de elektronische snelweg.

2.3. Omstreeks juni 2005 is de domeinnaam www.vws.nl opgeheven. Vervolgens heeft SIDN de domeinnaam uitgegeven aan een derde. Martix heeft daarop de domeinnaam teruggekocht voor een bedrag van EUR 1.250,-. Sinds 19 oktober 2005 staat de domeinnaam wederom geregistreerd op naam van Martix.

2.4. Bezoekers van de website www.vws.nl worden direct doorgeleid naar de website www.bitsbonaire.com.

2.5. De maatschap heeft conservatoir beslag gelegd onder Martix op de domeinnaam www.vws.nl.

3. De vorderingen

in conventie

3.1. De maatschap vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

A. Martix te bevelen onmiddellijk na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het merk "VWS" onmiddellijk te doen staken, dientengevolge ieder gebruik van het merk "VWS", waaronder het gebruik van dit merk in de domeinnaam www.vws.nl, onmiddellijk te staken,

B. Martix te bevelen onmiddellijk na betekening van het vonnis de rechten op de domeinnaam www.vws.nl aan de maatschap over te dragen,

C. Martix te bevelen binnen 48 uur na het wijzen van het vonnis al datgene te doen dat noodzakelijk is om de overdracht als bedoeld onder B te bewerkstelligen, waaronder, maar niet beperkt tot, het betalen van daarvoor noodzakelijke kosten en het invullen van alle daartoe noodzakelijke formulieren bij de bevoegde domeinregistratieinstelling,

D. aan de maatschap steeds een kopie te zenden van alle correspondentie als bedoeld onder C en steeds onverwijld binnen de gestelde termijnen dan wel op eerste verzoek bewijs te verschaffen van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het vonnis,

E. Martix te veroordelen tot betaling van een dwangsom van EUR 10.000,- per keer dat Martix in strijd handelt met de bepalingen onder A, B, C en D en EUR 1.000,- per dag dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt,

F. Martix te veroordelen in de kosten van de procedure, de beslagkosten daaronder begrepen.

3.2. Martix voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijk verklaring van de maatschap in haar vorderingen, danwel tot ontzegging met veroordeling van de maatschap in de (werkelijk door Martix gemaakte) kosten van het geding.

in reconventie

3.3. Martix vordert, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. het depot van het woordmerk "VWS" bij het Benelux-Merkenbureau onder depotnummer 1030184 nietig te verklaren en de doorhaling van de inschrijving van voormeld nietig woordmerk te bevelen,

2. het door de maatschap op de domeinnaam www.vws.nl gelegde beslag onrechtmatig te verklaren en de onmiddellijke opheffing daarvan te gelasten,

3. voorwaardelijk, indien en voorzover het gevorderde bevel tot overdracht van de domeinnaam www.vws.nl aan de maatschap wordt toegewezen te bepalen dat de maatschap voor die overdracht ingevolge de eisen van de rechtbank aan Martix een nader bij staat op te maken vergoeding verschuldigd is ter derving van de door Martix met betrekking tot de (her)verwerving van de domeinnaam www.vws.nl gemaakte kosten, waaronder de werkelijk gemaakte juridische kosten en de aan ISE betaalde prijs, alsmede de ten gevolge van die overdracht door Martix te derven winst dan wel ter zake enige andere beslissing te nemen die de rechtbank in goede justitie moge vermenen te behoren, met veroordeling van de maatschap in de (werkelijk door Martix gemaakte) kosten van het geding.

3.4. De maatschap voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering van Martix, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, met veroordeling van Martix in de kosten van de procedure.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1. Aangezien de vorderingen in conventie en reconventie betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex en de vorderingen in conventie en in reconventie met

elkaar samenhangen, zal de rechtbank beide vorderingen gezamenlijk behandelen.

Het toepasselijke recht

4.2. De maatschap heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub d Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna BMW). Martix heeft in dat kader haar verweer en haar reconventionele vordering mede gebaseerd op het bepaalde in artikel 14A lid 1 juncto artikel 4 lid 6 BMW, en artikel 13A lid 7 sub a.

4.3. De rechtbank overweegt dat op 1 september 2006 het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna BVIE, in werking is getreden en dat per genoemde datum de BMW is vervallen.

Het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub d BMW is thans neergelegd in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, het bepaalde in 14A lid 1 juncto artikel 4 lid 6 BMW in artikel 2.28 lid 1 juncto artikel 2.4 sub f BVIE, het bepaalde in artikel 13A lid 7 BMW in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE. In artikel 5.3 BVIE is bepaald dat de rechten die onder meer onder de BMW bestonden worden gehandhaafd.

Het BVIE is op deze rechten van toepassing zodat de rechtbank bij haar beoordeling terzake de merkenrechtelijke aspecten in deze procedure zal uitgaan van het bepaalde in het BVIE.

Bevoegdheid

4.4. De rechtbank stelt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 BVIE vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de onderhavige vorderingen omdat Martix statutair gevestigd is in het arrondissement Groningen.

4.5. De kernvraag in dit geschil is of Martix inbreuk maakt op het merkrecht van de maatschap doordat Martix de domeinnaam www.vws.nl heeft geregistreerd en in stand houdt. Alvorens de rechtbank deze vraag zal beantwoorden, zal de vordering van Martix tot nietigverklaring van het merk worden behandeld. Immers, indien het depot nietig is, behoeft de stelling van de maatschap dat sprake is van inbreuk op het merkrecht geen verdere bespreking.

Nietigheid merkdepot

4.6. Ingevolge artikel 2.28 juncto artikel 2.4 BVIE kan de inschrijving van een merk nietig worden verklaard.

4.7. Volgens Martix is het merk "VWS" nietig wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, althans een van de andere gronden als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 BVIE. Zij voert daartoe aan dat "VWS" een veel voorkomende lettercombinatie/afkorting is die in het spraakgebruik en handelsverkeer gebruikelijk is geworden en veelvuldig voorkomt. Volgens Martix heeft de lettercombinatie voor de diensten van de maatschap geen onderscheidend vermogen verkregen door inburgering omdat de maatschap de lettercombinatie nimmer op haar briefpapier, website, in interviews of in andere publieke uitingen als merk heeft gevoerd.

Voorts stelt Martix dat de maatschap geen recht op een merk heeft verkregen, waartoe zij aanvoert dat de maatschap te kwader trouw tot het deponeren van het merk "VWS" is overgegaan, namelijk alleen om daarna op basis van dit merkrecht de overdracht van de domeinnaam te kunnen vorderen.

4.8. De maatschap stelt daar tegenover dat het merk "VWS" wel degelijk onderscheidend vermogen heeft en dat geen van de nietigheidsgronden zich voordoet.

4.9. De rechtbank overweegt als volgt. Merken kunnen nietig worden verklaard wanneer zij:

1) geen enkel onderscheidend vermogen hebben (artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE)

2) uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichten van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE)

3) uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden (artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE).

De rechtbank is, gelijk de maatschap heeft betoogd, van oordeel dat "VWS" niet een soortnaam is voor de diensten ter onderscheiding waarvan zij door de maatschap is ingeschreven en wordt gebruikt (zakelijke, administratieve en juridische diensten). Evenmin kan gezegd worden dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist. Het enkele gegeven dat de lettercombinatie vws ook door anderen dan de maatschap wordt gebruikt (denk aan het ministerie van VWS) heeft nog niet tot gevolg dat het merk "VWS" onderscheidend vermogen mist. Het is voorts niet een teken of benaming die in het normale taalgebruik of het handelsverkeer gebruikelijk is geworden. Martix heeft verder nog een beroep gedaan op de overige nietigheidsgronden van artikel 2.28 lid 1 BVIE doch heeft niet onderbouwd waarom daarvan sprake is. De rechtbank zal dit verweer dan ook passeren.

Opgemerkt zij nog dat hetgeen Martix heeft aangevoerd ten aanzien van (niet)inburgering van de lettercombinatie VWS geen bespreking behoeft, nu het merk "van huis uit" reeds onderscheidend vermogen heeft.

Met betrekking tot de door Martix opgeworpen stelling dat het merk nietig is omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht overweegt de rechtbank als volgt. Ingevolge artikel 2.4 sub f, onder 1 BVIE wordt geen recht op een merk verkregen indien het depot te kwader trouw is verricht. Dit is met name het geval indien (kort gezegd) de deposant weet of behoort te weten dat een derde een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten gebruikt. De maatschap heeft het merk geregistreerd voor de waren- en dienstenklassen 35 (commercieel beheer van zaken en administratieve diensten) en 42 (juridische diensten, waaronder diensten van advocaten). Martix houdt zich bezig met het plaatsen van aanbiedingen op de elektronische snelweg. Gelijk partijen hebben betoogd, is er naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake van gebruik van het merk voor soortgelijke waren of diensten. Bovendien heeft Martix feiten noch omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat de maatschap bekend was met het "voorgebruik" van het merk door Martix, hetgeen wel

op haar weg had gelegen. Het depot wordt dan ook geacht niet te kwader trouw te zijn verricht.

De rechtbank komt al met al tot de conclusie dat zij geen grond aanwezig acht om het merk nietig te verklaren.

Merkinbreuk

4.10. Thans komt de rechtbank toe aan de vraag of Martix door registratie en instandhouding van de domeinnaam www.vws.nl inbreuk maakt op het merkrecht van de maatschap.

4.11. Met een beroep op thans artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE legt de maatschap aan haar vorderingen primair ten grondslag dat Martix inbreuk maakt op het merkrecht van de maatschap, doordat zij de domeinnaam www.vws.nl heeft geregistreerd en in stand houdt. Volgens de maatschap maakt Martix anders dan ter onderscheiding van waren gebruik van het merk "VWS", namelijk als domeinnaam waaronder geen actieve website wordt gevoerd. Martix heeft voor het gebruik van het merk in de domeinnaam geen toestemming van de maatschap en evenmin heeft zij een geldige reden voor het gebruik; de website wordt niet actief gevoerd. Het gebruik van het merk door Martix doet afbreuk aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk, zo stelt de maatschap. Zij voert daartoe aan dat een domeinnaam een commerciële functie heeft ter herkenning en onderscheiding van de naam van de onderneming en dat het onderscheidend vermogen van het merk, mede gezien de reclamefunctie van de domeinnaam, wordt ondermijnd doordat de maatschap zich niet door middel van een website kan profileren als "VWS" en zij noodgedwongen haar toevlucht moet zoeken in de toevoeging van het element "-advocaten".

Bovendien bestaat volgens de maatschap de dreiging dat Martix als houder van de domeinnaam www.vws.nl een actieve site gaat voeren. De maatschap lijdt schade door de merkinbreuk. De maatschap wil haar merk gebruiken en daar uit marketingoogpunt de domeinnaam en e-mailadressen aan koppelen.

4.12. Martix stelt een geldige reden te hebben voor het gebruik van het merk "VWS"; zij handelt onder de naam VWS Virtual Web Services voor het plaatsen van aanbiedingen op de elektronische snelweg en heeft aldus belang bij de domeinnaam. Het merk van de maatschap noch de maatschap bestond ten tijde van registratie van de domeinnaam in 1997, zodat Martix en haar rechtsvoorgangers daarmee geen rekening konden houden. Voorts betwist Martix dat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk en dat het gebruik van de domeinnaam afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.13. De rechtbank overweegt het volgende.

4.13.1. Vaststaat dat Martix het teken "VWS" gebruikt als domeinnaam. Ter discussie staat of Martix het teken tevens gebruikt als handelsnaam. Daargelaten of dit laatste het geval is, is niet in geschil dat het gebruik van het teken als domeinnaam moet worden beschouwd als "gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten" als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Dit artikel biedt de merkhouders het recht derden die

niet zijn toestemming hebben verkregen het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten en de merkhouders aantoonen dat door het gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, tenzij de beweerdelijke inbreukmaker zijn handelen kan rechtvaardigen door het invoeren van een geldige reden voor het gebruik van het teken.

4.13.2. Nu de maatschap zich uitdrukkelijk niet op het standpunt stelt (punt 37 conclusie van repliek in conventie) dat Martix ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het teken, behoeft de rechtbank enkel te beoordelen of door het gebruik van het teken als domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Voor afbreuk aan de reputatie van het merk zal in ieder geval gesteld en, bij gemotiveerde betwisting, bewezen moeten worden dat het overeenstemmende teken op enigerlei wijze een negatieve invloed heeft op het merk. De maatschap heeft echter niet, althans onvoldoende onderbouwd, gesteld op welke wijze het gebruik van de domeinnaam www.vws.nl door Martix, negatief appelleert aan het merk "VWS". Dat sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk is derhalve niet aangetoond.

Evenmin valt in te zien dat het gebruik van het teken door Martix afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Weliswaar kan aan de maatschap worden toegegeven dat een domeinnaam een reclamefunctie kan vervullen en dat haar thans de mogelijkheid wordt onthouden om zich op het web te profileren als "VWS", doch dit betekent nog niet dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Anders dan het gerechtshof Amsterdam in Pas-sies/Gaos heeft overwogen (Hof Amsterdam 7 december 2000, Mediaforum 2001,2 met noot D. Visser) is de rechtbank -met genoemde annotator- van oordeel dat het feit dat iemand (in casu de maatschap) nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (in casu de beschikking over de domeinnaam www.vws.nl) niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan.

4.13.3. Hetgeen partijen hebben aangevoerd met betrekking tot het al dan niet hebben van een geldige reden voor het gebruik van het teken, behoeft geen bespreking meer gelet op het oordeel dat van inbreuk geen sprake is.

Onrechtmatige daad

4.14. Subsidiair stelt de maatschap dat Martix onrechtmatig jegens haar handelt door zonder reden de domeinnaam www.vws.nl af te schermen en daarmee de maatschap de mogelijkheid te ontnemen om een website te voeren onder die domeinnaam.

4.15. Martix verweert zich door te stellen dat het enkele feit dat gebruik van de domeinnaam voor een ander onmogelijk wordt, de registratie nog niet onrechtmatig maakt.

4.16. De rechtbank overweegt als volgt.

4.16.1. Iedere domeinnaam is uniek en kan maar één keer worden geregistreerd. Het gegeven dat Martix een domeinnaam heeft geregistreerd welke overeenkomt met het merk van de maatschap, hetgeen tot gevolg heeft dat de maatschap geen website kan voeren onder diezelfde domeinnaam, levert echter op zichzelf beschouwd nog geen onrechtmatige daad op. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan grootschalige domeinkaping, waarbij de registrant met de registratie van de domeinnaam enkel de bedoeling heeft om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te doen registreren en de registrant zelf geen gebruik maakt van de domeinnaam noch voornemens is dat te gaan doen. Gesteld noch gebleken is dat daarvan in het onderhavige geval sprake is. Martix staat immers reeds sinds 2000 -met een korte tussenpauze in 2005- als houder van de domeinnaam geregistreerd terwijl vaststaat dat de maatschap het merk "VWS" eerst heeft ingeschreven in 2003 en niet is aangevoerd dat zij zich voordien reeds profileerde als "VWS". Bovendien kan niet gezegd worden dat Martix de domeinnaam ongebruikt laat nu de website www.vws.nl is doorgelinkt naar www.bitsbonaire.com, waarop IT-diensten worden aangeboden.

Een bijkomende omstandigheid kan tevens gelegen zijn in het optreden van verwarringsgevaar. Dienaangaande is echter niets gesteld en daarvan is de rechtbank ook niet gebleken. Overige bijzondere omstandigheden die maken dat sprake is van onrechtmatig handelen zijn niet naar voren gebracht. De vorderingen van de maatschap zullen gelet op het voorgaande worden afgewezen.

Overigens, het feit dat de maatschap haar merk niet als domeinnaam kan gebruiken betekent niet dat zij belemmerd wordt om zich via het internet te profileren. Zij beschikt immers over de domeinnaam www.vwsadvocaten.nl waaronder zij een website voert.

4.16.2. Uit het al hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat ook het in reconventie sub 1 gevorderde zal worden afgewezen. Gelet op het feit dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen, moet het door de maatschap onder Martix gelegde conservatoir beslag als onrechtmatig worden beschouwd. De vordering van Martix tot opheffing van het beslag zal dan ook worden toegewezen. Aan het sub 3 in reconventie gevorderde komt de rechtbank niet toe nu dit een voorwaardelijke vordering betreft en de voorwaarde waaronder deze is ingesteld niet is vervuld.

Proceskosten

4.17. De maatschap zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. Martix is in reconventie slechts voor een gering deel in het gelijk gesteld. Gelet daarop, en gelet op het feit dat de reconventie samenhangt met de conventie, zal de rechtbank de maatschap veroordelen in de proceskosten in reconventie, waarbij de factor zal worden gesteld op 0,25.

4.18. Martix heeft veroordeling gevorderd van de werkelijk gemaakte kosten, daarbij kennelijk doelend op een proceskostenveroordeling ingevolge artikel 14 van

de Europese Richtlijn betreffende de maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (kortweg de Handhavingsrichtlijn). Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn (die per 1 mei 2007 geïmplementeerd is in de wet: art. 1019h Rv.) neemt als uitgangspunt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De maatschap verzet zich tegen toepassing van de Handhavingsrichtlijn omdat de dagvaarding is uitgebracht voor de datum waarop deze geïmplementeerd had moeten zijn.

Daargelaten of de datum van dagvaarding als uitgangspunt moet worden genomen bij bepaling of de Handhavingsrichtlijn richtlijnconform moet worden toegepast, dan wel of de datum waarop de reconventionele vordering is ingesteld bepalend is, ziet de rechtbank, gelet op het feit dat Martix geen kostenspecificatie heeft overgelegd, aanleiding de kosten in zowel conventie als reconventie te begroten middels de gebruikelijke methode. Het liquidatietarief zal gezien de complexiteit van de zaak worden gesteld op tarief IV.

De kosten aan de zijde van Martix worden in conventie begroot op:

- explootkosten EUR 0,00
- vast recht 248,00
- getuigenkosten 0,00
- deskundigen 0,00
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 1.788,00 (2,0 punten × tarief EUR 894,00)

Totaal EUR 2.036,00

De kosten aan de zijde van Martix worden in reconventie begroot op:

- explootkosten EUR 0,00
- getuigenkosten 0,00
- deskundigen 0,00
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 447,00 (2,0 punten × factor 0,25 × tarief EUR 894,00)

Totaal EUR 447,00

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt de maatschap in de proceskosten, aan de zijde van Martix tot op heden begroot op EUR 2.036,-,

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

in reconventie

5.4. verklaart het door de maatschap gelegde beslag op de domeinnaam www.vws.nl onrechtmatig en heft het beslag op,

5.5. veroordeelt de maatschap in de proceskosten, aan de zijde van Martix tot op heden begroot op EUR 447,-,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.
