

Vzgr Rb Den Bosch, 7 augustus 2007, TekstID v Text-ID



## MERKENRECHT

### Onderscheidend vermogen

#### TekstID heeft voldoende onderscheidend vermogen

### Overeenstemming

#### Nauwelijks sprake van verschil

Voor zover de door [gedaagde] gebruikte aanduidingen TEXT-ID en TEXTID niet moeten worden aangemerkt als tekens die gelijk zijn aan het merk TEKSTID, is tenminste sprake van overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b. van het Beneluxverdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE). Immers, zowel tekstueel, maar zeker ook auditief is er nauwelijks sprake van verschil en is voldoende aannemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, in die zin dat de diensten en de onderneming van [gedaagde] worden geassocieerd met het merk van [eiseres].

## PROCESRECHT

### Redelijkheid vorderingen

#### Zaak buiten propertie geraak voor beide eenmanszaken in "free lance-sfeer"- expliciete beperking vorderingen tot wat redelijk is

In dit geval speelt echter mee dat de beide betrokken bedrijven te kenschetsen zijn als eenmanszaken in de "freelance-sfeer", zonder personeel, waarbij telkens slechts een persoon op bestelling individueel vertaal- en ander tekstwerk levert. Beide bedrijfjes hebben een relatief bescheiden omzet. Er zijn geen belangrijke investeringen in naamsbekendheid, voorraden of ontwikkeling. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de zaak met de in dit geding ingestelde vorderingen buiten haar proporties geraakt. De gevraagde voorzieningen zullen daarom alleen worden opgelegd voor zover die de maatstaven van redelijkheid, waarnaar de wettelijke regelingen uitdrukkelijk verwijzen, niet te buiten gaan.

Vindplaatsen: LJN: [BB1707](#)

### Vzgr Rb Den Bosch, 7 augustus 2007

(J.F.M. Strijbos)

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 160096 / KG ZA 07-380

Vonnis in kort geding van 7 augustus 2007

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

procureur mr. J.E. Lenglet,

advocaat mr. H.J.A.M. Dohmen te Tilburg,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. J.W. Weehuizen.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Na dagvaarding heeft een behandeling ter terechtzitting plaatsgevonden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2.. De feiten

2.1. [eiseres] drijft een tekst- en communicatiebureau in 's Hertogenbosch onder de naam "TekstID". Die handelsnaam heeft zij op 1 juli 2000 ingeschreven in het handelsregister. Op 20 juli 2001 heeft [eiseres] de domeinnaam tekstid.nl geregistreerd. Op 21 augustus 2006 heeft [eiseres] het woordmerk TEKSTID gedeponeerd als Benelux woordmerk voor de klassen 16 en 35 (onder andere drukwerk en tekstschriften).

2.2. [gedaagde] drijft een tekst-, promotie- en vertaalbureau te 's Hertogenbosch onder de naam Text-ID. Op 1 januari 2004 heeft [gedaagde] die handelsnaam ingeschreven in het handelsregister. Op 19 februari 2003 heeft [gedaagde] de domeinnaam text-id.nl geregistreerd, op 28 februari 2003 de domeinnaam textid.nl en op 20 juni 2006 text-id.eu.

2.3. [eiseres] heeft [gedaagde] gesommeerd het gebruik van de handelsnaam Text-ID en genoemde domeinnamen te staken. [gedaagde] heeft uiteindelijk het gebruik van de domeinnamen gestaakt en haar handelsnaam gewijzigd in Text-Project, doch niet alle vermeldingen van het gewraakte termen achterwege gelaten.

### 3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert, samengevat en na vermindering van eis, zo begrijpt de voorzieningenrechter, [gedaagde] te veroordelen

1. om binnen vijf dagen iedere inbreuk op de rechten van [eiseres] te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik van de aanduidingen TEXT-ID en TEXTID te staken en gestaakt te houden,

2. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van [eiseres] te doen toekomen een schriftelijke opgave van de volgende informatie, welke informatie op eerste verzoek van [eiseres] voor rekening van [gedaagde] bij haar zal kunnen worden gecontroleerd door een door [eiseres] aan te wijzen registeraccountant:

a. de met de inbreuk behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

b. alle bij [gedaagde] nog aanwezige reclame-, promotie- en voorlichtingsmateriaal waar de bedoelde naam wordt vermeld;

3. om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis te laten vernietigen alle bij [gedaagde] aanwezig zijnde inbreukmakende promotie- en voorlichtingsmateriaal voor haar eigen rekening in het bijzijn van de advocaat van [eiseres] en een deurwaarder die hiervan procesverbaal zal opmaken;

4. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan alle relaties die benaderd zijn in het kader van de inbreukmakende naam een aangetekende brief te zenden van de inhoud als in de dagvaarding vermeld;

5. om de advocaat van [eiseres] binnen vijf dagen kopie van alle verzonden brieven te verschaffen.

6. tot betaling van een dwangsom van €250,- voor elke overtreding danwel iedere dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan het vorenstaande te voldoen;

7. tot betaling van een voorschot van € 2.500,- op schadevergoeding;

8. in de daadwerkelijke gemaakte proceskosten ad € 14.889,83.

3.2. [eiseres] legt daaraan, kort weergegeven, het volgende ten grondslag.

[gedaagde] maakt inbreuk op het merkenrecht van [eiseres] door het gebruik van de tekens TEXT-ID en TEXTID.

Het gebruik van die aanduidingen als handelsnamen door [gedaagde] is voorts in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet, nu daarmee voor het publiek een band met de onderneming van [eiseres] wordt gesuggereerd.

[gedaagde] maakt inbreuk op het auteursrecht van [eiseres] op de aanduiding TEKSTID.

[gedaagde] handelt jegens [eiseres] onrechtmatig door niet tijdig gehoor te geven aan de sommaties van [eiseres] en niet in te gaan op het verzoek van [eiseres] om de domeinnamen over te dragen, maar deze vrij te geven voor derden.

[eiseres] heeft schade geleden door de handelwijze van [gedaagde] en heeft derhalve recht op schadevergoeding.

Op grond van artikel 1019h Rv heeft [eiseres] recht op een volledige proceskostenvergoeding.

3.3. [gedaagde] voert daartegen, samengevat, het volgende verweer.

[eiseres] heeft onvoldoende spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening.

Van merkenrechtelijke inbreuk door [gedaagde] is geen sprake, nu het gebruik van de handelsnaam en de inschrijving van de domeinnaam textid.nl door [gedaagde] ouder zijn dan het merkenrecht van [eiseres].

Het woord TEKSTID mist voldoende onderscheidend vermogen en is in hoge mate beschrijvend.

Er is bovendien onvoldoende sprake van relevante overeenstemming tussen het teken Text-ID en het woordmerk TEKSTID. Van verwarringsgevaar is derhalve geen sprake.

De aanduiding TEKSTID is geen auteursrechtelijk beschermd werk.

[gedaagde] heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens [eiseres], nu zij volledig te goeder trouw is geweest.

[gedaagde] was ook niet gehouden de domeinnamen aan [eiseres] over te dragen.

[gedaagde] heeft tijdig gehoor gegeven aan waartoe zij rechtens was gehouden.

De vordering tot rectificatie is buitenproportioneel.

De gevorderde proceskosten zijn buitenproportioneel en onvoldoende onderbouwd.

#### 4. De beoordeling

4.1. [eiseres] heeft ter zitting haar eis verminderd omdat [gedaagde] inmiddels aan een deel van de vorderingen van [eiseres] tegemoet is gekomen. Duidelijk is dat zulks is gebeurd ten aanzien van het staken van het gebruik van de domeinnamen. Die zijn inmiddels door [gedaagde] vrijgegeven. De rechter gaat er derhalve vanuit dat de vordering tot het overdragen van de domeinnamen aan [eiseres] met de eisvermindering is komen te vervallen. In hoeverre [gedaagde] voor het overige heeft voldaan aan de vorderingen van [eiseres] is de rechter echter niet duidelijk, zodat er zekerheids halve van wordt uitgegaan dat die vorderingen volledig worden gehandhaafd als vermeld in het petitum van de dagvaarding. Daartegen bestaat geen enkel bezwaar omdat niemand daardoor wordt benadeeld. Hooguit zou zulks tot gevolg kunnen hebben dat [gedaagde] wordt veroordeeld tot iets waaraan zij reeds heeft voldaan, doch in dat geval verbeurt zij uiteraard geen dwangsommen.

4.2. Het spoedeisend belang vloeit voldoende voort uit de aard van de vordering. Immers, [eiseres] heeft er belang bij dat de beweerdelijke inbreuken zo spoedig mogelijk worden beëindigd.

4.3. Centraal staat de vraag of het gebruik van de aanduidingen TEXTID en/of TEXT-ID door [gedaagde] in al haar verschijningsvormen jegens [eiseres] onrechtmatig is. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend.

4.4. [eiseres] is rechthebbende op het woordmerk TEKSTID. Voor zover de door [gedaagde] gebruikte aanduidingen TEXT-ID en TEXTID niet moeten worden aangemerkt als tekens die gelijk zijn aan het merk TEKSTID, is tenminste sprake van overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b. van het Beneluxverdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE). Immers, zowel tekstueel, maar zeker ook auditief is er nauwelijks sprake van verschil en is voldoende aanneemelijk dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, in die zin dat de diensten en de onderneming van [gedaagde] worden geassocieerd met het merk van [eiseres]. Voorts heeft dat merk voldoende onderscheidend vermogen en is geen sprake van een merk dat in hoge mate beschrijvend is, zoals door [gedaagde] gesteld.

4.5. Het verweer van [gedaagde] dat [eiseres] gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 2 geen beroep kan doen op merkenrechtelijke bescherming omdat [gedaagde] een ouder recht heeft ten aanzien van haar handelsnaam en de domeinnaam, faalt. Genoemde bepaling heeft uitsluitend betrekking op een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, waarvan in het onderhavige geval geen sprake is.

4.6. Gelet op het vorenstaande is voldoende aannemelijk dat het gebruik door [gedaagde] van de tekens TEXTID en TEKST-ID een inbreuk op het merkenrecht van [eiseres] opleveren. Reeds hierdoor is het onrechtmatig karakter van het handelen van [gedaagde] voldoende aannemelijk geworden en is er in beginsel voldoende grond ten laste van [gedaagde] de voor dergelijke gevallen gebruikelijke voorzieningen op te leggen.

4.7. In dit geval speelt echter mee dat de beide betrokken bedrijven te kenschetsen zijn als eenmanszaken in de "freelance-sfeer", zonder personeel, waarbij telkens slechts een persoon op bestelling individueel vertaalen ander tekstwerk levert. Beide bedrijfjes hebben een relatief bescheiden omzet. Er zijn geen belangrijke investeringen in naamsbekendheid, voorraden of ontwikkeling. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de zaak met de in dit geding ingestelde vorderingen buiten haar proporties geraakt. De gevraagde voorzieningen zullen daarom alleen worden opgelegd voor zover die de maatstaven van redelijkheid, waarnaar de wettelijke regelingen uitdrukkelijk verwijzen, niet te buiten gaan.

4.8. Het bovenstaande betekent dat het onder 1. gevorderde verbod zal worden toegewezen, inclusief de daaraan verbonden vordering tot het opleggen van een dwangsom sanctie (vordering 6.), waarbij deze zal worden beperkt als hieronder zal worden aangegeven. De vorderingen onder 2. tot en met 5. zullen worden afgewezen.

4.9. Dat [eiseres] door het handelen van [gedaagde] daadwerkelijk schade heeft geleden anders dan de kosten van haar juridisch adviseur, is niet toegelicht en het is ook niet aannemelijk dat [eiseres] substantiële schade zal hebben geleden, bijvoorbeeld door het missen van omzet en/of aantasting van haar debiet. Dit zal anders kunnen zijn door het vrijgeven en niet overdragen van de domeinnamen, maar de kosten daarvan zijn op dit moment niet te kwantificeren. De schadevergoedingsverplichting zal daarom tot een symbolisch bedrag worden beperkt.

4.10. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.11. Gelet op het geringe belang van de zaak verzetten de eisen van redelijkheid zich echter tegen een kostenvergoeding van de omgang als door [eiseres] gevorderd. Ten nadele van de [gedaagde] weegt mee dat zij de sommaties zijdens [eiseres] onvoldoende serieus heeft genomen en het daarom tot een rechtszaak heeft laten komen. Aan de andere kant weegt mee dat [eiseres] ook in de correspondentie naar [gedaagde] te hoog heeft ingezet.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt [gedaagde] om binnen vijf dagen iedere inbreuk op de rechten van [eiseres] te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik van de aanduidingen TEXT-ID en TEXTID te staken en gestaakt te houden;

5.2. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere keer dat zij in strijd handelt met dit verbod een dwangsom verbeurt van €200,00;

5.3. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.4. veroordeelt [gedaagde] tegen bewijs van kwijting aan [eiseres] te betalen terzake (een voorschot op) schadevergoeding een bedrag van € 550,00 (zegge: vijfhonderd en vijftig euro);

5.5. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op €1.521,85, waarvan € 1.200,00 aan salaris procureur en € 321,85 aan verschotten;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken op 7 augustus 2007.