

Vzgr Rb Den Haag, 12 september 2007, Dert-Tec v Bege



MERKENRECHT

Overdracht domeinnaam

geen rechtsgrond voor vaststelling van een vergoeding voor overdracht van inbreukmakende domeinnaam

Dit wordt niet anders in het licht van het nader door Bege aangedragen billijkheidsargument. Dit argument komt er immers op neer dat Der-tec wordt voorgehouden dat zij de inbreuk op haar IE recht eenvoudig had kunnen afkopen door betaling aan de inbreukmakende partij van het bedrag van €1.195. Met deze redenering gaat Bege eraan voorbij dat er geen rechtsgrond is voor vaststelling van een vergoeding voor overdracht van de domeinnaam.

PROCESRECHT

Dwangsom

Omdat Bege aanvankelijk en herhaaldelijk heeft geweigerd aan de overdracht mee te werken, zal een dwangsom zoals gevorderd worden bepaald

Nu de gevorderde overdracht van de domeinnaam niet wordt betwist en noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt zal deze worden toegewezen op de wijze als hierna bepaald. Ter zitting is besproken dat voor de overdracht de medewerking van Der-Tec noodzakelijk is geworden vanwege de blokkade die door Der-Tec bij Eurid is gelegd. Mede daarom zal Bege een langere termijn dan gevorderd worden vergund om de overdracht te bewerkstelligen. Omdat Bege aanvankelijk en herhaaldelijk heeft geweigerd aan de overdracht mee te werken, zal een dwangsom zoals gevorderd worden be-

paald. Nu aangenomen moet worden dat dat voldoende aansporing is voor de nakoming, is er geen aanleiding voor toewijzing van hetgeen op de voet van artikel 3:300 BW gevorderd is.

Proceskosten

- Als regel geen matiging afhankelijk van mate van verwijtbaarheid inbreuk, maar mate van verwijtbaarheid kan tezamen met andere omstandigheden wel aanleiding tot matiging zijn

Artikel 1019 Rv voorziet in de algemene regel dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige kosten van de in het gelijk gestelde partij, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In beginsel voorziet deze algemene regel niet in een matiging van de toe te wijzen kosten naar de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk op het IE recht. De mate van verwijtbaarheid kan tezamen met andere omstandigheden wel leiden tot een door de billijkheid geboden matiging.

- Bege bewust en opzettelijk een domeinnaam heeft geregistreerd die overeenstemt met het merk en de handelsnaam van haar concurrent, Bege heeft op de koop toegenomen dat die domeinnaam vervolgens doorlinkt naar haar eigen website.

Bij de beoordeling van de verwijtbaarheid is in dit geval in aanmerking te nemen dat partijen zich op dezelfde markt van aandrijvingen begeven en concurrenten van elkaar te zijn. Niet zonder belang is dat beide directeuren van Der-Tec voormalige werknemers van Bege zijn en dat er nadat zij voor zichzelf wilden beginnen in verband met een concurrentiebeding stevig is geprocedeerd. Partijen hebben ter zitting de slechte onderlinge verstandhouding bevestigd. Bege stelde aanvankelijk dat zij de domeinnaam dertec.eu is gaan registreren nadat haar op een gala te Noordwijk ter ore was gekomen dat Der-Tec in de etalage lag voor een overname. Om rechten zeker te stellen is zij de domeinnaam gaan registreren. Omdat zij deze registreerde op eigen naam was volgens Bege een doorlink naar haar eigen site het automatische en niet te vermijden gevolg. Nadat Der-Tec haar er op had gewezen dat het bewuste gala plaatsvond ruim nadat Bege de domeinnaam had geregistreerd, heeft Bege – ter zitting – het standpunt ingenomen dat de registratie in elk geval wel een zakelijke reden had en is geschied met het oog op een mogelijke overname. Bege erkent dat enig gesprek over een overname niet heeft plaatsgevonden. Bij deze stand van zaken staat in elk geval vast dat Bege bewust en opzettelijk een domeinnaam heeft geregistreerd die overeenstemt met het merk en de handelsnaam van haar concurrent, Bege heeft op de koop toegenomen dat die domeinnaam vervolgens doorlinkt naar haar eigen website. Dergelijke inbreukmakende handelingen zijn naar voorlopig oordeel niet als ter goeder trouw gedaan aan te merken. Er is grond Bege terzake een aanmerkelijk verwijt te maken waarbij een volledige kostenvergoeding aangewezen is.

- De ervaring leert dat voor een kort geding in een gemiddelde zaak rekening is te houden met een bedrag tussen €15.000 tot €25.000 aan proceskosten

De raadsman van Der-Tec heeft met betrekking tot de proceskosten een gespecificeerde specificatie overgelegd ten bedrage van € 13.635,38. Bege vindt deze onredelijk. De ervaring leert dat, indicatief, voor een kort geding in een gemiddelde merk-, model-, auteursrechtzaak afhankelijk van complexiteit en belang rekening is te houden met een bedrag tussen € 15.000 tot € 25.000 aan proceskosten aan de zijde van de eisende partij. In dit geval heeft eiser zich, terecht, beroepen op zijn merkrecht en handelsnaamrecht. Verweerder heeft tot en met de dag van de zitting wat de hoofdzaak betreft geen serieus verweer gevoerd. Dit betekent dat eiser in zijn voorbereiding volledig dient te zijn. In het licht hiervan dient de kostenopgave van Der-Tec voor redelijk te worden gehouden en kan Bege niet volstaan met het enkel roepen dat het wel erg veel is. Bege zal dan ook worden veroordeeld in de kosten van de procedure conform de opgave van der-Tec.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 12 september 2007

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 290063 / KG ZA 07-785

Vonnis in kort geding van 12 september 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap

DER-TEC B.V.,

gevestigd te Katwijk,

eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. H.J. Koenraad te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap

BEGE AANDRIJFTECHNIEK BV.,

gevestigd te Sassenheim,

gedaagde,

advocaat mr. M.A. Visser te Amsterdam,

Partijen zullen hierna Der-Tec en Bege genoemd worden.

1. Het procesverloop

1.1. Bij exploit van 29 juni 2007 heeft Der-Tec Bege gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 29 augustus 2007 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Der-tec 12 producties overgelegd waaronder een opgave van de gemaakte proceskosten.

1.2. Ter terechtzitting heeft de raadsman van Der-Tec de vorderingen aan de hand van een pleitnotities en de producties (nader) toegelicht. De raadsman van Bege heeft, aan de hand van een pleitnotities, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities. Het vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. Der-Tec voert een onderneming die zich bezig houdt met de handel in pneumatische-, hydraulische-, mechanische- en elektronische artikelen met toebehoren ten behoeve van de aandrijftechniek.

2.2. Der-Tec is krachtens depot met nummer 1129795 van 22 februari 2007 en daarop volgende publicatie en inschrijving, houdster van een Benelux woordmerk DeR-Tec. Dit merk is ingeschreven in klasse 7 (onder meer voor machines, motoren, koppelingen en aandrijfmechanismen) en klasse 35 (onder meer voor detailhandeldiensten en zakelijke bemiddeling bij aanden verkoop op het gebied van metalen, bouwmaterialen, machines, motoren, aandrijfmechanismen etc., voornoemde diensten ook via het internet verleend, via zogenaamde webwinkels).

2.3. Der-Tec is opgericht in 2002 en voert sinds die tijd de handelsnamen Der-Tec B.V. en Der-Tec Aandrijf techniek B.V. Der-Tec is voorts houdster van onder meer de domeinnaam dertec.nl waaronder zij haar website exploiteert.

2.4. Bege drijft een onderneming die zich toelegt op de handel in machinerieën, gereedschappen en technische materialen eveneens op het gebied van de aandrijf techniek.

2.5. Der-Tec heeft in februari 2007 geconstateerd dat Bege sinds 11 april 2006 houdster is van het domein dertec.eu. Het domein dertec.eu linkt automatisch door naar www.bege.nl, zijnde de website van Bege.

2.6. Der-Tec heeft daarop Bege per aangetekende brief van 23 februari 2007 aangeschreven en haar verzocht de doorkoppeling op te heffen en het domein dertec.eu aan haar over te dragen. In reactie hierop stelt de heer [X] van Bege, in zijn brief van 6 maart 2007 aan Der-Tec, bereid te zijn het domein dertec.eu voor een bedrag van €1.195 (excl. BTW) over te dragen.

2.7. Der-Tec heeft vervolgens per brief en e-mail van 8 maart 2007 aan de heer [X] van Bege aangegeven dat zij niet akkoord kon gaan met het door Bege voorgestelde bedrag van €1.195. In haar reactie op deze e-mail herhaalde Bege diezelfde dag per e-mail haar eerdere voorstel tot overdracht van het domein voor het eerder genoemde bedrag.

2.8. Der-Tec heeft vervolgens haar advocaat ingeschakeld en op 23 april 2007 een sommatiebrief gestuurd ten einde (kosteloze) overdracht van het domein dertec.eu te bewerkstelligen. In zijn reactie per brief van 26 april 2007, betwist de raadsman van Bege dat er sprake zou zijn van enig inbreukmakend en onrechtmatig handelen door Bege. Verder blijkt uit deze brief de bereidheid van Bege tot verkoop van de domeinnaam tegen een marktconforme prijs.

2.9. De raadsman van Der-Tec heeft vervolgens per tweede sommatiebrief van 11 mei 2007 laten weten niet akkoord te gaan met betaling voor de overdracht van een inbreukmakende domeinnaam. In reactie hierop kwam per brief van 1 juni 2007 het voorstel van een kantoorgenoot van mr. M.A. Visser tot overdracht van de domeinnaam voor het bedrag van €2.080.

2.10. EU domeinen worden beheerd door Eurid te Brussel. Ten einde te voorkomen dat Bege na het uitbrengen van de dagvaarding alsnog het domein dertec.

eu aan een derde zou overdragen of van de hand zou doen, heeft Eurid – op het schriftelijk verzoek van Der-Tec van 26 juni 2007 – de domeinnaam geblokkeerd.

3. Het geschil

3.1. Der-Tec vordert, samengevat:

een verbod op het gebruik van de domeinnaam der-tec.eu, dan wel enige andere domeinnaam met daarin de aanduiding DeR-Tec of een daarmee overeenstemmend teken;

een gebod iedere inbreuk op de handelsnaamrechten en merkrechten van Dertec op de aanduiding DeR-Tec of daarmee overeenstemmende tekens te staken;

overdracht van de domeinnaam der-tec.eu aan Der-Tec; een en ander op straffe van een (gemaximeerde) dwangsom;

te bepalen dat dit vonnis, voor het geval Bege niet binnen 14 dagen de overdracht heeft bewerkstelligd, op de voet van artikel 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een opdracht van gedaagde aan Eurid tot het overdragen van de domeinnaam der-tec.eu aan Der-Tec;

Bege te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure.

3.2. Der-Tec legt aan het gevorderde verbod op het gebruik van de domeinnamen onder meer de stelling ten grondslag dat zij zich tegen het gebruik kan verzetten op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b en sub d van de Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (verder: BVIE). Het gevorderde verbod op het gebruik van haar handelsnaam baseert Der-Tec op het bepaalde in artikel 5a Handelsnaamwet. Zij stelt onder meer dat door het gebruik van de handelsnaam verwarring bij het publiek te duchten is.

3.3. Bege voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De vorderingen van Der-Tec, voor zover deze zijn gebaseerd op haar merkrecht, dienen aan de bepalingen van het BVIE te worden getoetst. De bevoegdheid van deze rechtbank op die vorderingen te beslissen berust daarop dat Bege gevestigd is in het arrondissement Den Haag. (4.6 lid 1 BVIE).

4.2. Bege stelt dat de overdracht van de domeinnaam zelf nooit een struikelblok is geweest, maar dat Der-Tec bleef bij haar starre standpunt: “wel overdracht, geen vergoeding daarvoor en wel volledige vergoeding van de advocaatkosten van Der-Tec die Bege vanaf het begin te hoog vond”. Volgens Bege gaat het geschil eigenlijk helemaal niet over inbreuken op grond van handelsnaam en merkrecht. Zij stelt dat “dit geschil gaat over het feit dat Der-Tec kost wat het kost haar kosten vergoed wil zien, Bege zal en moet al haar kosten vergoeden met een beroep op de richtlijn 2004/84/EG en artikel 1019h Rv”.

4.3. Nu Bege behoudens de bepaling van dwangsommen overigens geen verweer voert tegen de gevorderde overdracht, begrijpt de voorzieningenrechter dat Bege zich niet verzet tegen toewijzing van de hoofdvorderingen en het debat beperkt tot de dwangsommen en de proceskosten.

De overdracht

4.4. Nu de gevorderde overdracht van de domeinnaam niet wordt betwist en noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt zal deze worden toegewezen op de wijze als hierna bepaald.

4.5. Ter zitting is besproken dat voor de overdracht de medewerking van Der-Tec noodzakelijk is geworden vanwege de blokkade die door Der-Tec bij Eurid is gelegd. Mede daarom zal Bege een langere termijn dan gevorderd worden vergund om de overdracht te bewerkstelligen.

4.6. Omdat Bege aanvankelijk en herhaaldelijk heeft geweigerd aan de overdracht mee te werken, zal een dwangsom zoals gevorderd worden bepaald. Nu aangenomen moet worden dat dat voldoende aansporing is voor de nakoming, is er geen aanleiding voor toewijzing van hetgeen op de voet van artikel 3:300 BW gevorderd is.

Proceskosten

4.7. Bege heeft bezwaar tegen een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. Zij stelt dat artikel 1019h Rv voorziet in een dubbele redelijkheidstoets. Een volledige proceskostenveroordeling beantwoordt om twee redenen niet aan de bedoelde billijkheid en voorts zijn volgens Bege de zijdens Der-Tec opgegeven kosten niet redelijk. De richtlijn en artikel 1019h Rv. zien volgens Bege op de bescherming van IE rechten tegen piraterij en andere vormen van georganiseerde misdaad. Omdat bij Bege geen sprake is van een domeinregistratie en doorlink naar de eigen website te kwader trouw of zonder geldige reden, is het niet billijk haar te veroordelen in de volledige proceskosten. De tweede reden waarom een volledige vergoeding onbillijk zou zijn is het gegeven dat Der-Tec door betaling van het bedrag van €1.195 aan Bege de overdracht zelf had kunnen realiseren. Afgezien van de billijkheidseis komen alleen voor vergoeding in aanmerking redelijke en evenredige kosten. Het aantal uren dat blijkt uit de kostenspecificatie staat niet in een redelijke verhouding tot de verrichte werkzaamheden. De voorzieningenrechter overweegt hiertoe het volgende.

4.8. Artikel 1019 Rv voorziet in de algemene regel dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige kosten van de in het gelijk gestelde partij, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In beginsel voorziet deze algemene regel niet in een matiging van de toe te wijzen kosten naar de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk op het IE recht. De mate van verwijtbaarheid kan tezamen met andere omstandigheden wel leiden tot een door de billijkheid geboden matiging.

4.9. Bij de beoordeling van de verwijtbaarheid is in dit geval in aanmerking te nemen dat partijen zich op dezelfde markt van aandrijvingen begeven en concurrenten van elkaar te zijn. Niet zonder belang is dat beide directeurs van Der-Tec voormalige werknemers van Bege zijn en dat er nadat zij voor zichzelf wilden beginnen in verband met een concurrentiebeding stevig is geprocedeerd. Partijen hebben ter zitting de slechte onderlinge verstandhouding bevestigd. Bege stelde aanvankelijk dat zij de domeinnaam der-tec.eu is gaan registreren nadat haar op een gala te Noordwijk

ter ore was gekomen dat Der-Tec in de etalage lag voor een overname. Om rechten zeker te stellen is zij de domeinnaam gaan registreren. Omdat zij deze registreerde op eigen naam was volgens Bege een doorlink naar haar eigen site het automatische en niet te vermijden gevolg. Nadat Der-Tec haar er op had gewezen dat het bewuste gala plaatsvond ruim nadat Bege de domeinnaam had geregistreerd, heeft Bege – ter zitting – het standpunt ingenomen dat de registratie in elk geval wel een zakelijke reden had en is geschied met het oog op een mogelijke overname. Bege erkent dat enig gesprek over een overname niet heeft plaatsgevonden.

4.10. Bij deze stand van zaken staat in elk geval vast dat Bege bewust en opzettelijk een domeinnaam heeft geregistreerd die overeenstemt met het merk en de handelsnaam van haar concurrent, Bege heeft op de koop toegenomen dat die domeinnaam vervolgens doorlinkt naar haar eigen website. Dergelijke inbreukmakende handelingen zijn naar voorlopig oordeel niet als ter goeder trouw gedaan aan te merken. Er is grond Bege terzake een aanmerkelijk verwijt te maken waarbij een volledige kostenvergoeding aangewezen is.

4.11. Dit wordt niet anders in het licht van het nader door Bege aangedragen billijkheidsargument. Dit argument komt er immers op neer dat Der-tec wordt voorgehouden dat zij de inbreuk op haar IE recht eenvoudig had kunnen afkopen door betaling aan de inbreukmakende partij van het bedrag van €1.195. Met deze redenering gaat Bege eraan voorbij dat er geen rechtsgrond is voor vaststelling van een vergoeding voor overdracht van de domeinnaam.

4.12. De raadsman van Der-Tec heeft met betrekking tot de proceskosten een gespecificeerde specificatie overgelegd ten bedrage van € 13.635,38. Bege vindt deze onredelijk.

4.13. De ervaring leert dat, indicatief, voor een kort geding in een gemiddelde merk-, model-, auteursrechtzaak afhankelijk van complexiteit en belang rekening is te houden met een bedrag tussen € 15.000 tot €25.000 aan proceskosten aan de zijde van de eisende partij. In dit geval heeft eiser zich, terecht, beroepen op zijn merkrecht en handelsnaamrecht. Verweerder heeft tot en met de dag van de zitting wat de hoofdzaak betreft geen serieus verweer gevoerd. Dit betekent dat eiser in zijn voorbereiding volledig dient te zijn. In het licht hiervan dient de kostenopgave van Der-Tec voor redelijk te worden gehouden en kan Bege niet volstaan met het enkel roepen dat het wel erg veel is. Bege zal dan ook worden veroordeeld in de kosten van de procedure conform de opgave van der-Tec.

4.14. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 260 Rv. wordt een termijn bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam dertec.eu te staken en gestaakt te houden;

beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit vonnis ieder inbreuk op de handelsnaamrechten en merkrechten van Der-Tec op de aanduiding DeRTec of

daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de domeinnaam dertec.eu aan Der-Tec over te dragen en al het benodigde te doen om te bewerkstelligen dat deze domeinnaam op naam van Der-Tec wordt gesteld;

veroordeelt Bege tot betaling aan Der-Tec van een dwangsom van € 1.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat wordt gehandeld in strijd met deze bevelen, met dien verstande dat maximaal € 100.000 aan dwangsommen verbeurd zal kunnen worden;

veroordeelt Bege in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Der- Tec begroot op €13.635,38;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; bepaalt dat de voorziening zonder rechtelijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Der-Tec niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Bege een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2007, in het bijzijn van de griffier.