

Rb Den Bosch, 16 april 2008, Loods 5www.loods5.nl**PROCESRECHT****Proceskosten**

[Strijd met goede procesorde door eis zodanig te wijzigen dat de nieuwe vordering niet langer zijn grondslag vindt in het intellectuele eigendomsrecht, hetwelk slechts is ingediend om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding aan \[gedaagde\].](#)

De procedure zoals die tussen partijen wordt gevoerd heeft betrekking op intellectuele eigendom, waarbij de in de dagvaarding vervatte vordering van Loods 5 is gegrond op vermeende inbreuk van [gedaagde] op de handelsnaam en de merkrechten van Loods 5. Reeds kort na het uitbrengen van de dagvaarding is Loods 5 duidelijk geworden dat [gedaagde] de aanduiding "Loods5" niet zelf gebruikte en dat de domeinnaam "loods5.com" door [gedaagde] was overgedragen aan [gedaagden in de gevoegde zaak]. Omdat partijen vervolgens niet tot overeenstemming kwamen over een (al dan niet) te betalen vergoeding van de tot dan toe door beide partijen gemaakte proceskosten, is doorgeprocedeerd. Door Loods 5 is bij dagvaarding van 16 april 2007 een procedure betreffende intellectuele eigendom aanhangig gemaakt tegen [gedaagden in de gevoegde zaak] en Loods 5 heeft een incidentele conclusie tot voeging genomen, waarna de onderhavige zaak en de zaak tegen [gedaagden in de gevoegde zaak] bij vonnis van 11 juli 2007 gevoegd zijn. Na het door de rechter tijdens de comparitie van 19 november 2007 gegeven (voorlopig) oordeel, welk oordeel inhield dat de vorderingen van Loods 5 in de zaak tegen [gedaagde] zouden worden afgewezen, is Loods 5 nog in de gelegenheid gesteld om een door haar gemaakte fout te herstellen door alsnog te reageren op de door [gedaagde] gegeven specificatie van zijn proceskosten. Vervolgens heeft Loods 5 de akte houdende eiswijziging genomen. Doordat Loods 5 pas op dat moment alsnog haar eis zodanig heeft gewijzigd dat de nieuwe vordering niet langer zijn grondslag vindt in het intellectuele eigendomsrecht, is de rechtbank van oordeel dat de eiswijziging slechts is ingediend om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding aan [gedaagde]. Naar

het oordeel van de rechtbank handelt Loods 5 met de eiswijziging in strijd met een goede procesorde, omdat [gedaagde] in ieder geval tot en met de eerste comparitie van partijen in deze procedure steeds is uitgegaan en ook heeft mogen uitgaan van een vordering die betrekking heeft op het intellectueel eigendomsrecht en daar zijn verweer op heeft gebaseerd. Door op een zodanig laat tijdstip in de procedure na het (voorlopig) oordeel van de behandelend rechter nog een wijziging van eis in te dienen, welke eis gebaseerd is op een andere grondslag die niet is gelegen in het intellectueel eigendomsrecht, wordt naar het oordeel van de rechtbank, gelet op hetgeen in deze procedure reeds daaraan vooraf is gegaan, het processueel belang van [gedaagde] geschaad indien de gewijzigde vordering als uitgangspunt wordt genomen. Dat [gedaagde] tijdens de voortzetting van de comparitie heeft kunnen reageren op de gewijzigde eis doet daar niet aan af.

De rechtbank zal op grond van het vorenstaande de vordering beoordelen zoals deze in de dagvaarding is geformuleerd.

Vindplaatsen: LJN: [BC9863](#)

Rb Den Bosch, 16 april 2008

(J.F.M. Pols)

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 156541 / HA ZA 07-601

Vonnis van 16 april 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOODS 5 ZAANDAM B.V.,

gevestigd te Zaandam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOODS 5 HOLDING B.V.,

gevestigd te Zaandam,

eiseressen,

procureur mr. J.E. Lenglet,

advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. R.F.W. van Seumeren,

advocaat mr. F.J. van Eeckhoutte te Amersfoort.

Partijen zullen hierna Loods 5 en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 25 juli 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 19 november 2007;

- de akte houdende wijziging van eis van 16 januari 2008;

- het proces-verbaal van getuigenverhoor en voortzetting van comparitie van 10 maart 2008.

1.2. Partijen hebben gezamenlijk verzocht deze zaak zo spoedig mogelijk af te doen en daarbij niet het vonnis

in de gevoegde zaak tussen Loods 5 als eiseressen en [naam] en [naam] (hierna te noemen: [gedaagden in de gevoegde zaak]), met zaaknummer 158225 / HA ZA 07-847, af te wachten.

2. De feiten

2.1. Loods 5 exploiteert sinds 1999 onder haar handelsnaam "Loods 5" een Woon Factory Outlet. Zij heeft op 17 januari 2001 respectievelijk op 24 juni 2002 twee beeldmerken geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Op 12 juni 2001 heeft Loods 5 het woordmerk "Loods 5" geregistreerd.

2.2. [gedaagde] voert een eenmansbedrijf dat onder meer als dienst aanbiedt het registreren van domeinnamen. [gedaagde] heeft op 12 mei 2005 in opdracht van [gedaagden in de gevoegde zaak] de domeinnaam "loods5.com" geregistreerd. Door gebruik te maken van een versnelde registratieprocedure is de domeinnaam op naam van [gedaagde] gezet.

2.3. De advocaat van Loods 5 heeft [gedaagde] bij aangetekende brief met bericht van ontvangst van 15 februari 2007 gesommeerd om het gebruik van de aanduiding "Loods5" en "loods5.com" te staken en de geregistreerde domeinnaam over te dragen. [gedaagde] heeft de brief niet afgehaald op het postkantoor. Loods 5 heeft [gedaagde] op 2 maart 2007 gedagvaard. Nadien is de brief ongeopend retour ontvangen door de advocaat van Loods 5.

2.4. [gedaagde] heeft na de registratie nagelaten de domeinnaam per omgaande over te schrijven op naam van [gedaagden in de gevoegde zaak]. Pas op 8 maart 2007 heeft [gedaagde] de naam laten wijzigen in het daartoe bestemde register, de zogenaamde WhoIs-registry. Sindsdien staat de domeinnaam op naam van Loods 5 Ontwerpers, het bedrijf van [gedaagden in de gevoegde zaak].

2.5. Op 12 maart 2007 heeft de advocaat van [gedaagde] contact opgenomen met de advocaat van Loods 5 en de gang van zaken tot dan toe uitgelegd en verzocht de dagvaarding in te trekken. De advocaat van Loods 5 heeft de advocaat van [gedaagde] op 15 maart 2007 laten weten dat de dagvaarding niet werd ingetrokken en de zaak is door Loods 5 op de zitting van deze rechtbank van 21 maart 2007 aangebracht.

3. Het geschil

3.1. Loods 5 vordert in de dagvaarding om [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. te veroordelen om ieder gebruik van de aanduiding Loods5 en loods5.com of enig ander met de naam Loods 5 overeenstemmende aanduiding per direct te staken en gestaakt te houden;

b. te veroordelen om de domeinnaam loods5.com binnen zeven dagen kosteloos aan Loods 5 Zaandam BV over te dragen, althans alles te doen en niets na te laten wat in haar vermogen ligt om te bewerkstelligen dat de domeinnaam loods5.com binnen deze termijn aan Loods 5 Zaandam BV wordt overgedragen;

c. te veroordelen om aan Loods 5 wegens buitengerechtigde incassokosten een bedrag te voldoen van EUR 556,50, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van de voldoening;

d. te bepalen dat [gedaagde] aan Loods 5 een dwangsom verbeurt van EUR 25.000,-- per overtreding van de onder a en b geformuleerde ver- en geboden en van EUR

1.500,-- per dag dat dergelijke overtreding voortduurt;

e. te veroordelen tot betaling van de verschotten en het volledige salaris van de procureur en advocaat van Loods 5, dan wel een door de rechtbank te bepalen vergoeding conform artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis.

3.2. Bij akte houdende wijziging van eis van 16 januari 2008 heeft Loods 5 haar vordering gewijzigd, in die zin dat zij vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- te verklaren voor recht dat [gedaagde] door zijn eigen nalatigheid niet tijdig kennis heeft genomen van de inhoud van de sommatiebrief van 15 februari 2007 en ieder nadeel daarvan dient te dragen;

- [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten.

3.3. [gedaagde] voert verweer, zowel tegen (de toelating van) de wijziging van eis als tegen de in de dagvaarding geformuleerde vordering.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Wijziging van eis

4.1. De rechtbank laat de bij akte van 16 januari 2008 door Loods 5 ingediende wijziging van eis buiten beschouwing. Naar het oordeel van de rechtbank is de eiswijziging in strijd met de eisen van een goede procesorde.

De procedure zoals die tussen partijen wordt gevoerd heeft betrekking op intellectuele eigendom, waarbij de in de dagvaarding vervatte vordering van Loods 5 is gegrond op vermeende inbreuk van [gedaagde] op de handelsnaam en de merkrechten van Loods 5. Reeds kort na het uitbrengen van de dagvaarding is Loods 5 duidelijk geworden dat [gedaagde] de aanduiding "Loods5" niet zelf gebruikte en dat de domeinnaam "loods5.com" door [gedaagde] was overgedragen aan [gedaagden in de gevoegde zaak]. Omdat partijen vervolgens niet tot overeenstemming kwamen over een (al dan niet) te betalen vergoeding van de tot dan toe door beide partijen gemaakte proceskosten, is doorgeprocedeerd. Door Loods 5 is bij dagvaarding van 16 april 2007 een procedure betreffende intellectuele eigendom aanhangig gemaakt tegen [gedaagden in de gevoegde zaak] en Loods 5 heeft een incidentele conclusie tot voeging genomen, waarna de onderhavige zaak en de zaak tegen [gedaagden in de gevoegde zaak] bij vonnis van 11 juli 2007 gevoegd zijn. Na het door de rechter tijdens de comparitie van 19 november 2007 gegeven (voorlopig) oordeel, welk oordeel inhield dat de vorderingen van Loods 5 in de zaak tegen [gedaagde] zouden worden afgewezen, is Loods 5 nog in de gelegenheid gesteld om een door haar gemaakte fout te herstellen door alsnog te reageren op de door [gedaagde] gegeven specificatie van zijn proceskosten. Vervolgens heeft Loods 5 de akte houdende eiswijziging genomen. Doordat Loods 5 pas op dat moment alsnog haar eis

zodanig heeft gewijzigd dat de nieuwe vordering niet langer zijn grondslag vindt in het intellectuele eigendomsrecht, is de rechtbank van oordeel dat de eiswijziging slechts is ingediend om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding aan [gedaagde]. Naar het oordeel van de rechtbank handelt Loods 5 met de eiswijziging in strijd met een goede procesorde, omdat [gedaagde] in ieder geval tot en met de eerste comparitie van partijen in deze procedure steeds is uitgegaan en ook heeft mogen uitgaan van een vordering die betrekking heeft op het intellectueel eigendomsrecht en daar zijn verweer op heeft gebaseerd. Door op een zodanig laat tijdstip in de procedure na het (voorlopig) oordeel van de behandelend rechter nog een wijziging van eis in te dienen, welke eis gebaseerd is op een andere grondslag die niet is gelegen in het intellectueel eigendomsrecht, wordt naar het oordeel van de rechtbank, gelet op hetgeen in deze procedure reeds daaraan vooraf is gegaan, het processueel belang van [gedaagde] geschaad indien de gewijzigde vordering als uitgangspunt wordt genomen. Dat [gedaagde] tijdens de voortzetting van de comparitie heeft kunnen reageren op de gewijzigde eis doet daar niet aan af.

De rechtbank zal op grond van het vorenstaande de vordering beoordelen zoals deze in de dagvaarding is geformuleerd.

Beoordeling van de vordering

4.2. Tussen partijen staat vast dat [gedaagde] de aanduiding "Loods5" niet gebruikt, zodat toewijzing van de vordering tot staking van het gebruik van voornoemde aanduiding zinledig is. Deze vordering wordt afgewezen.

Eveneens staat tussen partijen vast dat [gedaagde] de domeinnaam "loods5.com" niet (meer) kan overdragen, omdat deze op 8 maart 2007 aan [gedaagden in de gevoegde zaak] is overgedragen, zodat het belang aan toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam is komen te ontvallen. Ook deze vordering wordt afgewezen.

Uit het voorgaande volgt dat ook de overige vorderingen van Loods 5 worden afgewezen.

Proceskosten in de hoofdzaak

4.3. [gedaagde] vraagt op basis van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna te noemen: de richtlijn) veroordeling van Loods 5 tot vergoeding van het volledige salaris van zijn procureur en advocaat. [gedaagde] beroept zich op richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Loods 5 voert verweer tegen (de hoogte van) de door [gedaagde] gevraagde vergoeding.

4.4. De rechtbank overweegt als volgt.

Artikel 14 van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten ervoor zorgdragen dat in procedures inzake intellectuele eigendomsrechten als algemene regel 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. Deze bepaling is geïmplementeerd in artikel 1019 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). In afwijking van het gebruikelijk gehanteerde liquidatietarief dient de proceskostenveroordeling te zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten.

[gedaagde] heeft de domeinnaam "loods5.com" te goeder trouw in opdracht van [gedaagden in de gevoegde zaak] geregistreerd voor hun bedrijf Loods 5 Ontwerpers. De domeinnaam bleef aanvankelijk ten onrechte op zijn naam staan, maar de bedoeling was steeds om deze op naam van zijn opdrachtgevers te zetten. Reeds voordat de dagvaarding bij de rechtbank werd aangebracht, heeft de advocaat van [gedaagde] (die ook voor [gedaagden in de gevoegde zaak] optreedt) dit ook zo aan de toenmalige advocaat van Loods 5 uitgelegd. Het voorgaande staat tussen partijen niet ter discussie.

[gedaagde] voerde de handelsnaam Loods 5 niet. Registratie van de domeinnaam "loods5.com" en het vervolgens op zijn naam laten staan van deze domeinnaam is daarvoor onvoldoende. Hij maakte dus geen handelsnaaminbreuk. Voor zover de registratie van de domeinnaam en het op zijn naam laten staan van deze domeinnaam al merkenrechtelijk relevant gebruik van "Loods5" oplevert, is er slechts sprake van strijd met het door Loods 5 ingeroepen artikel 13A lid 1 d BMW (thans 2.20 lid 1 sub d BVIE) als er geen geldige reden voor dit gebruik is en door dit gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk van Loods 5 of ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van het merk wordt getrokken. Aangezien vast staat dat [gedaagde] de domeinnaam te goeder trouw in opdracht van [gedaagden in de gevoegde zaak] heeft geregistreerd, was er naar het oordeel van de rechtbank wél een geldige reden voor het (gestelde) merkegebruik. Hij maakte dus evenmin merkinbreuk.

De conclusie uit het voorgaande is dat [gedaagde] zich van meet af aan terecht op het standpunt heeft gesteld dat hij geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Loods 5 maakte.

Reeds sinds de eerste contacten tussen partijen stond elk van hen erop dat de wederpartij de (toen nog beperkte) proceskosten geheel of gedeeltelijk moest vergoeden. De proceskosten liepen nadien steeds hoger op, terwijl de zaak in wezen alleen nog maar om die kosten draaide.

Loods 5 dient als de in de hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij de redelijke en evenredige proceskosten van [gedaagde] te vergoeden. Dat zou anders zijn als de billijkheid zich daartegen verzet, maar gelet op het hiervoor overwogene is dat naar het oordeel van de rechtbank niet aan de orde. Met de door [gedaagde] bij akte houdende producties van 10 maart 2008 overgelegde facturen is voldoende aangetoond dat zijn proceskosten in totaal EUR 9.541,68 bedragen. De factuur van 6 september 2007 ter hoogte van EUR 1.334,10 zal op dit bedrag in mindering worden gebracht, aangezien deze nagenoeg geheel ziet op werkzaamheden in het voegingsincident, zodat een bedrag aan proceskosten resteert van EUR 8.207,58.

Op grond van het vorenstaande dient Loods 5 een bedrag van EUR 8.207,58, nog te vermeerderen met het bedrag aan vastrecht van EUR 251,-, aan [gedaagde] te betalen terzake proceskosten in de hoofdzaak.

Proceskosten in het incident

4.5. Bij vonnis in incident van 11 juli 2007 is deze procedure gevoegd met de zaak met nummer 158225 / HA ZA 07-847. De beslissing omtrent de kostenveroordeling in het incident is aangehouden. De rechtbank zal [gedaagde] als de in het incident in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten in het incident, te begroten op 1 punt van liquidatietarief II.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Loods 5 in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 8.458,58, bestaande uit EUR 251,- vastrecht en EUR 8.207,58 aan salaris procureur;

5.3. veroordeelt [gedaagde] in de kosten in het incident, aan de zijde van Loods 5 begroot op EUR 452,- aan salaris procureur;

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling in het incident uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Pols en in het openbaar uitgesproken op 16 april 2008.
