

Rb Utrecht, 3 september 2008, Zandbergen

ZANDBERGEN



MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

Vaststellingsovereenkomst

Ferdinand Zandbergen geen recht op domeinnaam zandbergen.eu

Het door Ferdinand Zandbergen B.V. doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu en het vervolgens gebruik maken van deze domeinnaam, zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, is in strijd met hetgeen in het addendum is overeengekomen en frustreert de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de Zandbergengroep volledig.

Anders dan door Ferdinand Zandbergen B.V. is bevestigd, is de rechtbank van oordeel dat Ferdinand Zandbergen B.V. geen recht op de domeinnaam zandbergen.eu toekomt. Gelijklopend aan het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 juni 2006 en het vonnis van deze rechtbank van 21 februari 2007 wordt in dit verband het volgende overwogen. Partijen hebben bij de beëindiging van de samenwerking en de ontvlechting van de Zandbergengroep uitdrukkelijk beoogd dat zij na de ontvlechting van de Zandbergengroep als van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen hun werkzaamheden (op dezelfde markt) voort zouden zetten, waaraan zij ook daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven. Ferdinand Zandbergen B.V. handelt immers onder de naam Ferdinand Zandbergen en maakt onder meer gebruik van de domeinnaam fzandbergen.nl en Jan Zandbergen B.V. onderneemt haar werkzaamheden onder de naam Jan Zandbergen en hanteert, zoals ter comparitie is komen vast te staan, de domeinnamen jzandbergen.nl, janzandbergen.nl, jzandbergen.com en janzandbergen.com. Het door Ferdinand Zandbergen B.V. doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu en het vervolgens gebruik maken van deze domeinnaam, zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, is in strijd met hetgeen in het addendum is overeengekomen en frustreert de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van

de Zandbergengroep volledig. Daar komt bij dat het gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu door Ferdinand Zandbergen B.V., gelijk het Arbitragehof heeft geoordeeld, een verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsnaam "Jan Zandbergen", welke handelsnaam al sedert 1981 wordt gebruikt. Immers, de enkele aanduiding "zandbergen" voor dezelfde producten die partijen op de markt afzetten, zonder enige toevoeging ter onderscheiding, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Dit klemt temeer nu juist het bestanddeel "zandbergen" in de respectieve handelsnamen van partijen gelijklopend is en dus uitsluitend een toevoeging daaraan de ene onderneming van de andere onderscheidend maakt, zoals door partijen in het addendum ook is onderkend. De thans door Ferdinand Zandbergen B.V. ingenomen stelling dat ook het niet toevoegen van een bestanddeel aan de naam Zandbergen deze handelsnaam onderscheidend maakt van die van Jan Zandbergen, wordt dan ook verworpen.

Jan Zandbergen evenmin recht op domeinnaam zandbergen.eu

Afspraak tussen partijen is weliswaar eenzijdig geformuleerd, maar rechtvaardigt niet de conclusie dat Jan Zandbergen B.V. op haar beurt wel handelsnamen mag voeren die verwarrende gelijkenis vertonen met de handelsnamen van Ferdinand Zandbergen B.V.; een andersluidende uitleg van de in het addendum omschreven afspraken zou overigens in strijd zijn met hetgeen partijen met de ontvlechting hebben beoogd

Voor de beantwoording van de vraag of Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu (wel) toekomt moet - net als in de omgekeerde situatie - worden gekeken naar hetgeen partijen in het addendum zijn overeengekomen, althans bedoeld hebben overeen te komen. In het addendum staat uitsluitend dat Ferdinand Zandbergen B.V. haar handelsnamen onderscheidend dient te laten zijn van de door Jan Zandbergen B.V. gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. Deze afspraak tussen partijen is weliswaar eenzijdig geformuleerd, maar rechtvaardigt niet de conclusie dat Jan Zandbergen B.V. op haar beurt wel handelsnamen mag voeren die verwarrende gelijkenis vertonen met de handelsnamen van Ferdinand Zandbergen B.V. Een andersluidende uitleg van de in het addendum omschreven afspraken zou overigens in strijd zijn met hetgeen partijen met de ontvlechting hebben beoogd, te weten de voortzetting van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen

PROCESRECHT

Ontvankelijkheid domeinnaam-claim

Het ingevolge de Verordening (EG) 874/2004 aangewezen register belast met de registratie van eu-domeinnamen, laat onverlet dat een partij zich tot de nationale rechter mag en kan wenden met het verzoek om te beoordelen of een bepaalde (eventueel

nog te registreren) domeinnaam door een andere partij een inbreuk maakt op zijn rechten of anderszins door die andere partij niet mag worden gebruikt

Jan Zandbergen B.V. betoogt dat - zoals hiervoor reeds is overwogen - Ferdinand Zandbergen B.V. in deze vordering niet kan worden ontvangen. Hiertoe voert Jan Zandbergen B.V. aan dat de vraag of zij de domeinnaam zandbergen.eu mag (doen) registreren eerst ter beoordeling moet worden voorgelegd aan het register dat belast is met de registratie van het eu-topniveaudomein. Deze stelling wordt verworpen en daartoe is het volgende redengevend. Het is in beginsel juist dat ingevolge de Verordening (EG) 874/2004 het daartoe aangewezen register belast is met de registratie van eu-domeinnamen. Dit laat echter onverlet dat een partij zich tot de nationale rechter mag en kan wenden met het verzoek om te beoordelen of een bepaalde (eventueel nog te registreren) domeinnaam door een andere partij een inbreuk maakt op zijn rechten of anderszins door die andere partij niet mag worden gebruikt. Ferdinand Zandbergen B.V. is dus ontvankelijk in de door haar gevorderde - hierboven omschreven - verklaring voor recht.

Ontheffing Arbitragebeslissing

Ontheffing van verplichting tot overdracht domeinnaam zoals door Arbitragehof opgelegd

Nu Ferdinand Zandbergen B.V. binnen deze gestelde termijn na kennisgeving van de beslissing van het Arbitragehof van 2 september 2007 de onderhavige procedure heeft ingeleid, is de beslissing van het Arbitragehof tot overdracht van de domeinnaam niet meer bindend tussen partijen. Reeds daardoor is Ferdinand Zandbergen B.V. uit de verplichting tot overdracht ontheven. Een afzonderlijke gerechtelijke uitspraak lijkt daar dus niet voor nodig te zijn. Artikel B 12 (a) van de Voorschriften ADR, waarnaar het Arbitragehof in haar uitspraak verwijst, is echter niet gelijklopend aan het genoemde artikel 22 lid 13 van de verordening (EG) 874/2004. In artikel B 12 (a) is immers bepaald dat de uitspraak van de arbiters bindend is, onverminderd het recht van partijen om een gerechtelijke procedure te starten. Met het oog op dit verschil in de formulering van voornoemde artikelen zal de rechtbank Ferdinand Zandbergen B.V. van zijn verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu ontheffen, voor zover zij daar niet al van is ontheven op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 13 van de Verordening (EG) 874/2004.

Vindplaatsen: LJN: [BE9612](#); BIE 2009, nr. 46, p. 194

Rb Utrecht, 3 september 2008

(J.P.H. van Driel van Wageningen)

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 237737 / HA ZA 07-1877

Vonnis van 3 september 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FERDINAND ZANDBERGEN B.V.,
gevestigd te Veenendaal,

eiseres,

advocaat: mr. J.W.A. van Dommelen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN ZANDBERGEN B.V.,

gevestigd te Veenendaal,

gedaagde,

advocaat: mr. A.A. Bart.

Partijen zullen hierna Ferdinand Zandbergen B.V. en Jan Zandbergen B.V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 november 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 18 maart 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Ferdinand Zandbergen B.V., van welke vennootschap [directeur 1] statutair directeur is, houdt zich bezig met de (groot)handel in vlees. Zandbergen Services B.V. is bestuurder van Ferdinand Zandbergen B.V.

2.2. Jan Zandbergen B.V., van welke vennootschap [directeur 2] statutair directeur is, handelt ook in vlees. Beheersmaatschappij Bete Veenendaal B.V. is bestuurder van Jan Zandbergen B.V.

2.3. Zowel Ferdinand Zandbergen B.V. als Jan Zandbergen B.V. komen - zulks naast andere besloten vennootschappen - voort uit de (door de vader van de statutair directeurs van partijen opgerichte) zogenaamde Zandbergengroep. Op 11 oktober 2005 is tussen de betrokken partijen overeenstemming bereikt over de beëindiging van de samenwerking tussen de Bete Veenendaal Groep en de Zandbergen Services Groep en de ontvlechting daarvan. In aanvulling op de in dit kader gemaakte afspraken, is op 13 oktober 2005 door die partijen een addendum (hierna te noemen: het addendum) opgesteld. Ferdinand Zandbergen B.V. en Jan Zandbergen B.V. hebben op 13 oktober 2005 dit addendum ook ondertekend.

2.4. Het addendum behelst - voor zover hier van belang -:

(...)

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 – Handelsnamen, merken etc.

1. *De handelsnaam Jan Zandbergen behoort toe aan Bete Veenendaal Groep.*

2. *Het (geregistreerde) merk Arena Montana behoort toe aan Bete Veenendaal Groep.*

3. *Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, zijn zowel Bete Veenendaal Groep als Zandbergen Services Groep jegens elkaar gerechtigd gebruik te maken:*

- *van het logo van Jan Zandbergen, te weten: liggende, rode ovaal met als witte uitsparing de hoofdletter Z;*

- *van de toevoeging: 'International Meat'.*

4. *Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, is Zandbergen Services Groep jegens Bete Veenendaal Groep gerechtigd in haar handelsnaam de naam Zandbergen te (blijven) gebruiken, met dien verstande dat*

de handelsnamen overigens onderscheidend dienen te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt.
(...)

2.5. Op 28 november 2005 heeft Ferdinand Zandbergen B.V. het woordmerk "ZANDBERGEN" gedeponereerd en in het Merkenregister van het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven (inschrijvingsnummer 0780377, met als datum inschrijving 30 november 2005, depotnummer 1092790), zulks voor de waren en diensten in klasse 29, 35 en 40.

2.6. In een [vonnis van 21 februari 2007 heeft de rechtbank Utrecht](#) de inschrijving van bedoeld woordmerk "ZANDBERGEN" nietig verklaard. Daartoe heeft de rechtbank onder meer het volgende overwogen:

"5.9. Uit de inhoud van het addendum blijkt ondubbelzinnig dat beide partijen het (blijvend) gebruik hebben verkregen van de naam "Zandbergen". Dit blijvend gebruik door Zandbergen Service Groep (oftewel Ferdinand Zandbergen B.V.) is echter blijkens het addendum gelimiteerd in die zin dat de handelsnaam van deze onderneming overigens onderscheidend dient te zijn van de door Bete Veenendaal Groep, oftewel Jan Zandbergen B.V., gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. Dit kennelijk om na de ontvlechting van de Zandbergengroep verwarring van de beide afzonderlijke verdergaande handelsondernemingen te voorkomen bij het gebruik van de respectieve handelsnamen.

(...)

5.12. Gelet op het hiervoor vermelde, en zoals dit ook blijkt uit het van de zijde van Ferdinand Zandbergen B.V. als productie overgelegde [arrest van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 8 juni 2006 in hoger beroep](#) neergelegde voorlopig oordeel, moet dan ook worden geoordeeld dat partijen bij de beëindiging van de samenwerking en de ontvlechting van de Zandbergengroep uitdrukkelijk hebben beoogd dat zij na de ontvlechting van de Zandbergengroep als van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen hun werkzaamheden (op dezelfde markt) voort zouden zetten, waaraan zij ook daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven.

5.13 Alhoewel partijen, zoals door Ferdinand Zandbergen B.V. is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam "Zandbergen" als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door Ferdinand Zandbergen B.V. doen inschrijven van de geslachtsnaam "ZANDBERGEN" als merk, dat op zich zelf op grond van het bepaalde in artikel 2 BMW (thans artikel 2.1. lid 3 BVIE) tot de mogelijkheden behoort, in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de Zandbergengroep (in)direct volledig frustrereert. Immers, de enkele aanduiding met de naam "Zandbergen" voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvol-

doende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook is het zo dat Ferdinand Zandbergen B.V. wist dat Jan Zandbergen B.V. de handelsnaam "Jan Zandbergen" ten tijde van de inschrijving van het merk "ZANDBERGEN" binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk "ZANDBERGEN" zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam "Jan Zandbergen".

5.14 Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam "ZANDBERGEN" door Ferdinand Zandbergen B.V. te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE). (...)"

2.7. Vanwege het depot van de merknaam "ZANDBERGEN", had Ferdinand Zandbergen B.V. als merkhoudster tijdens de zogenaamde "Sunrise fase" voorrang met betrekking tot het (doen) registreren van de domeinnaam "zandbergen.eu" (verder ook te noemen: "de domeinnaam"). Van dit voorrangrecht heeft Ferdinand Zandbergen B.V. gebruik gemaakt. Tegen de registratie van de domeinnaam door Ferdinand Zandbergen B.V. heeft Jan Zandbergen B.V. bij het Arbitragehof van de Tjechische Republiek (verder: "het Arbitragehof"), die belast is met de geschillenbeslechting met betrekking tot eu.domeinnamen, bezwaar gemaakt. Het Arbitragehof heeft op 2 september 2007 haar beslissing als volgt geformuleerd:

"Om bovengenoemde redenen beveelt de Arbitrer in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften van ADR dat:

(i) de domeinnaam zandbergen.eu aan Klager moet worden overgedragen; en

(ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan de Klager en de Verweerder zal uitvoeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B 12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van Verordening (EG) 874/2004."

2.8. Ferdinand Zandbergen B.V. is met het oog op deze beslissing van het Arbitragehof de onderhavige procedure begonnen.

2.9. Het Arbitragehof heeft haar beslissing onder meer als volgt gemotiveerd:

"Het addendum op de ontvlechtingsovereenkomst bevat het volgende artikel:

"Artikel 1.4. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, is de Zandbergen Service Groep jegens Bete Veenendaal Groep gerechtigd in haar handelsnamen de naam Zandbergen te (blijven) gebruiken, met dien verstande dat de handelsnamen overigens onderscheidend dienen te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt."

Uit deze bepaling maakt de Arbitrer op dat juist Verweerder ertoe is gehouden om afstand te nemen van de handelsnamen van Klager, en dat het dus aan Verweerder

der is om extra bestanddelen aan de handelsnaam Zandbergen toe te voegen om verwarring te voorkomen.

Het gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu kan volgens de Arbitrer worden aangemerkt als handelsnaamgebruik (waarbij het .eu suffix niet relevant is). Aan deze handelsnaam is niets toegevoegd om de naam te onderscheiden van de handelsnaam van Klager. Integendeel, het slechts ondergeschikte bestanddeel (Jan) is weggelaten. Verweerder heeft daarmee de bepaling dat de handelsnaam "overigens onderscheidend dient te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin Zandbergen voorkomt" niet nageleefd."

3. Het geschil

3.1. Ferdinand Zandbergen B.V. vordert, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Ferdinand Zandbergen B.V. te ontheffen van de verplichting, opgelegd bij beslissing van het Arbitragehof te Praag, verzonden op 5 september 2007, tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V. alsmede voor recht te verklaren dat de domeinnaam zandbergen.eu geen inbreuk vormt op enige merk en/of handelsnaam en/of enig ander recht van Jan Zandbergen B.V. en toekomt aan Ferdinand Zandbergen B.V., althans subsidiair voor recht te verklaren dat noch Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. voornoemde domeinnaam toekomt;

2. Jan Zandbergen B.V. te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2. Jan Zandbergen B.V. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Stellingen van partijen

4.1. Ferdinand Zandbergen B.V. legt aan haar onder 3.1. omschreven vorderingen primair ten grondslag dat de handelsnaam Zandbergen voldoende onderscheidend is van de handelsnaam Jan Zandbergen, zodat wel degelijk voldaan is aan hetgeen Ferdinand Zandbergen B.V. en Jan Zandbergen B.V. in het addendum zijn overeengekomen. De domeinnaam zandbergen.eu is dus rechtmatig geregistreerd, aldus Ferdinand Zandbergen B.V. Mocht deze primaire grondslag worden verworpen, dan stelt Ferdinand Zandbergen B.V. zich kort gezegd - subsidiair op het standpunt dat de domeinnaam zandbergen.eu ook Jan Zandbergen B.V. niet toekomt. In tegenstelling tot hetgeen de Arbitrer heeft overwogen, is het namelijk volgens Ferdinand Zandbergen B.V. zo dat partijen in het addendum hebben willen afspreken dat de handelsnamen over en weer van elkaar voldoende onderscheidend dienen te zijn. Partijen hebben volgens Ferdinand Zandbergen B.V. dus niet beoogd dat op Ferdinand Zandbergen B.V. een zwaardere verplichting rust om onderscheidend te zijn dan op Jan Zandbergen B.V. Dit brengt mee - zo concludeert Ferdinand Zandbergen B.V. - dat in het geval Ferdinand Zandbergen B.V. niet bevoegd is de domeinnaam zandbergen.eu te gebruiken, Jan Zandbergen B.V. die bevoegdheid ook niet heeft. Ferdinand Zand-

bergen B.V. heeft dus niet de verplichting deze domeinnaam aan Jan Zandbergen B.V. over te dragen.

4.2. Jan Zandbergen B.V. heeft zich tegen de vorderingen van Ferdinand Zandbergen B.V. onder meer - en sterk samengevat - verweerd met de volgende stellingen.

a. de registratie van een eu.domeinnaam moet worden getoetst aan de criteria die zijn opgenomen in artikel 21 van de Verordening (EG) 874/2004. Deze toetsing brengt mee dat de registratie door Ferdinand Zandbergen B.V. van de domeinnaam zandbergen.eu ingetrokken moet worden, omdat die domeinnaam een verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsnaam Jan Zandbergen en de registratie te kwader trouw is geschied. De gevorderde verklaring voor recht dat de domeinnaam zandbergen.eu geen inbreuk vormt op enige merk en/of handelsnaam en/of enig ander recht van Jan Zandbergen B.V. en toekomt aan Ferdinand Zandbergen B.V. moet daarom worden afgewezen;

b. Ook de (subsidiair) gevorderde verklaring voor recht dat Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu toekomt moet worden afgewezen. De domeinnaam zandbergen.eu komt Jan Zandbergen B.V. namelijk wel toe. Jan Zandbergen B.V. heeft immers een ouder recht op de naam Zandbergen dan Ferdinand Zandbergen B.V. Daarnaast is het zo dat de vraag of Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu mag (doen) registreren eerst ter beoordeling moet worden voorgelegd aan het register dat belast is met de registratie van het eu-topniveaudomein. Met de gevorderde verklaring voor recht loopt Ferdinand Zandbergen B.V. dus vooruit op de registratieaanvraag, zodat hij in die verklaring van recht niet kan worden ontvangen.

c. De vordering tot opheffing van de verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu moet ook worden afgewezen. Het Arbitragehof heeft namelijk geen verplichting tot overdracht opgelegd, maar heeft bepaald dat de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V. moet worden overgedragen en dat het register dat zal uitvoeren.

Verklaring voor recht I

4.3. Anders dan door Ferdinand Zandbergen B.V. is betoogd, is de rechtbank van oordeel dat Ferdinand Zandbergen B.V. geen recht op de domeinnaam zandbergen.eu toekomt. Gelijklopend aan het [arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 juni 2006](#) en het [vonnis van deze rechtbank van 21 februari 2007](#) wordt in dit verband het volgende overwogen. Partijen hebben bij de beëindiging van de samenwerking en de ontvlechting van de Zandbergengroep uitdrukkelijk beoogd dat zij na de ontvlechting van de Zandbergengroep als van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen hun werkzaamheden (op dezelfde markt) voort zouden zetten, waaraan zij ook daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven. Ferdinand Zandbergen B.V. handelt immers onder de naam Ferdinand Zandbergen en maakt onder meer gebruik van de domeinnaam fzandbergen.nl en Jan Zandbergen B.V. onderneemt haar werkzaamheden onder de naam Jan

Zandbergen en hanteert, zoals ter comparitie is komen vast te staan, de domeinnamen jzandbergen.nl, jan-zandbergen.nl, jzandbergen.com en janzandbergen.com. Het door Ferdinand Zandbergen B.V. doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu en het vervolgens gebruik maken van deze domeinnaam, zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, is in strijd met hetgeen in het addendum is overeengekomen en frustrereert de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de Zandbergengroep volledig. Daar komt bij dat het gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu door Ferdinand Zandbergen B.V., gelijk het Arbitragehof heeft geoordeeld, een verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsnaam "Jan Zandbergen", welke handelsnaam al sedert 1981 wordt gebruikt. Immers, de enkele aanduiding "zandbergen" voor dezelfde producten die partijen op de markt afzetten, zonder enige toevoeging ter onderscheiding, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Dit klemt temeer nu juist het bestanddeel "zandbergen" in de respectieve handelsnamen van partijen gelijklopend is en dus uitsluitend een toevoeging daaraan de ene onderneming van de andere onderscheidend maakt, zoals door partijen in het addendum ook is onderkend. De thans door Ferdinand Zandbergen B.V. ingenomen stelling dat ook het niet toevoegen van een bestanddeel aan de naam Zandbergen deze handelsnaam onderscheidend maakt van die van Jan Zandbergen, wordt dan ook verworpen.

4.4. Het vorenstaande leidt ertoe - gelijk deze rechtbank met betrekking tot het depot van het merk "ZANDBERGEN" heeft geoordeeld - dat het doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu te kwader trouw door Ferdinand Zandbergen B.V. is geschied en dat deze domeinnaam een te grote verwarrende gelijkenis vertoont met de oudere handelsnaam Jan Zandbergen. In het licht van deze conclusie en gegeven het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de Verordening (EG) 874/2004 dient de domeinnaam zandbergen.eu te worden ingetrokken. Ook volgt hieruit dat de door Ferdinand Zandbergen B.V. gevorderde verklaring voor recht dat de domeinnaam zandbergen.eu geen inbreuk vormt op enige merk en/of handelsnaam en/of enig ander recht van Jan Zandbergen B.V. en toekomt aan Ferdinand Zandbergen B.V., wordt afgewezen.

Verklaring voor recht II

4.5. De volgende vordering van Ferdinand Zandbergen B.V. die beoordeeld moet worden is of voor recht kan worden verklaard dat Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu toekomt. Jan Zandbergen B.V. betoogt dat - zoals hiervoor reeds is overwogen - Ferdinand Zandbergen B.V. in deze vordering niet kan worden ontvangen. Hiertoe voert Jan Zandbergen B.V. aan dat de vraag of zij de domeinnaam zandbergen.eu mag (doen) registreren eerst ter beoordeling moet worden voorgelegd aan het register dat belast is met de registratie van het eutopniveaudomein. Deze stelling wordt verworpen en daartoe is het volgende redengevend. Het is in beginsel juist dat ingevolge de Verordening (EG) 874/2004 het

daartoe aangewezen register belast is met de registratie van eu-domeinnamen. Dit laat echter onverlet dat een partij zich tot de nationale rechter mag en kan wenden met het verzoek om te beoordelen of een bepaalde (eventueel nog te registreren) domeinnaam door een andere partij een inbreuk maakt op zijn rechten of anderszins door die andere partij niet mag worden gebruikt. Ferdinand Zandbergen B.V. is dus ontvankelijk in de door haar gevorderde - hierboven omschreven - verklaring voor recht.

4.6. Voor de beantwoording van de vraag of Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu (wel) toekomt moet - net als in de omgekeerde situatie - worden gekeken naar hetgeen partijen in het addendum zijn overeengekomen, althans bedoeld hebben overeen te komen. In het addendum staat uitsluitend dat Ferdinand Zandbergen B.V. haar handelsnamen onderscheidend dient te laten zijn van de door Jan Zandbergen B.V. gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. Deze afspraak tussen partijen is weliswaar eenzijdig geformuleerd, maar rechtvaardigt niet de conclusie dat Jan Zandbergen B.V. op haar beurt wel handelsnamen mag voeren die verwarringwekkende gelijkenis vertonen met de handelsnamen van Ferdinand Zandbergen B.V. Een andersluidende uitleg van de in het addendum omschreven afspraken zou overigens in strijd zijn met hetgeen partijen met de ontvlechting hebben beoogd, te weten de voortzetting van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen. De raadsman van Jan Zandbergen B.V. heeft ter comparitie bevestigd dat met de afspraken in het addendum is beoogd verwarring in de markt tussen Ferdinand Zandbergen B.V. en Jan Zandbergen B.V. te voorkomen. Hij heeft immers verklaard: "met betrekking tot de uitleg van artikel 1 lid 4 van het addendum bij de tussen partijen gesloten overeenkomst kan ik (...) het volgende zeggen. Met dit artikel is bedoeld verwarring tussen de bedrijven van [belanghebbende] en [belanghebbende] tegen te gaan."

4.7. Naar het oordeel van de rechtbank wordt door het (voorgenomen) gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu door Jan Zandbergen B.V. de hierboven omschreven bedoeling van partijen bij de in het addendum omschreven afspraken doorkruist. Door aan deze domeinnaam niets onderscheidens toe te voegen wordt immers verwarring in de markt tussen Ferdinand Zandbergen B.V. en Jan Zandbergen B.V. niet voorkomen. Aangenomen moet namelijk worden dat de domeinnaam zandbergen.eu overeenstemmend is met de (voorgebruikte) handelsnaam "Ferdinand Zandbergen", nu het kenmerkende deel van die beide aanduidingen - de geslachtsnaam Zandbergen - identiek is. In het licht hiervan en gegeven het feit dat beide partijen zich bezighouden met dezelfde handelsactiviteiten, wordt het gevaar gecreëerd dat verwarring ontstaat als Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu gaat voeren. De heer [medewerker] heeft namens Jan Zandbergen B.V. deze conclusie ook onderstreept door ter comparitie te verklaren: "Ik ben van mening dat enkel de naam Zandbergen sowieso verwarring in de markt

met zich brengt.” Deze conclusie zou mogelijk anders luiden in het geval Jan Zandbergen B.V. vóór de ontvlechting in 2005 de handelsnaam “Zandbergen” al zonder onderscheidende toevoeging zou hebben gebruikt. Jan Zandbergen B.V. heeft gesteld dat zulks het geval was, maar deze stelling wordt verworpen. Enig bewijs waaruit zou kunnen blijken dat de handelsnaam Zandbergen (zonder toevoeging) in het verleden is gebruikt, heeft Jan Zandbergen B.V. namelijk niet in het geding gebracht. Daarnaast heeft de genoemde heer [medewerker] namens Jan Zandbergen B.V. ter comparitie verklaard: “Vóór de ontvlechting is de naam Zandbergen, dus zonder aan- of tussenvoegsel, niet echt gebruikt.”

4.8. Concluderend wordt tot het volgende oordeel gekomen. De domeinnaam zandbergen.eu vertoont verwarrende gelijkenis met de (voorgebruikte) handelsnaam Ferdinand Zandbergen. Dit staat eraan in de weg dat Jan Zandbergen B.V. deze domeinnaam gaat gebruiken. Voorts is het (voorgenomen) gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu door Jan Zandbergen B.V. in strijd met de tussen partijen in het addendum gemaakte afspraken. Dit een en ander heeft weer als gevolg dat de eventuele registratie door Jan Zandbergen B.V. van de domeinnaam zandbergen.eu te kwader trouw zal geschieden, zodat het register niet tot registratie van deze domeinnaam ten name van Jan Zandbergen B.V. zal moeten overgaan. De door Ferdinand Zandbergen B.V. gevorderde verklaring voor recht dat Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu toekomt wordt dan ook toegewezen.

Ontheffing

4.9. Ferdinand Zandbergen B.V. kan in haar vordering tot ontheffing van de verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V., opgelegd bij beslissing van het Arbitragehof, worden ontvangen. Dit betekent dat het verweer van Jan Zandbergen B.V. dat aan Ferdinand Zandbergen B.V. door het Arbitragehof geen verplichting tot overdracht is opgelegd, wordt verworpen. Daartoe geldt dat het Arbitragehof heeft bevolen dat de domeinnaam zandbergen.eu aan Klager moet worden overgedragen. De woorden “bevelen” en “moet” geven het verplichte karakter van deze beslissing van het Arbitragehof genoegzaam aan. Dat het verantwoordelijke register die overdracht zal moeten verzorgen, maakt dit niet anders.

4.10. Resteert de vraag of Ferdinand Zandbergen B.V. moet worden ontheven van haar verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V. De rechtbank is in beginsel van oordeel dat Ferdinand Zandbergen B.V. uit die verplichting al is ontheven. In artikel 22 lid 13 van de verordening (EG) 874/2004 is immers bepaald dat de resultaten van de ADR bindend zijn voor partijen en het register, tenzij binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van het resultaat van de ADR-procedure aan partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid. Nu Ferdinand Zandbergen B.V. binnen deze gestelde termijn na kennisgeving van de beslissing van het Arbitragehof van 2 september 2007 de onderhavige

procedure heeft ingeleid, is de beslissing van het Arbitragehof tot overdracht van de domeinnaam niet meer bindend tussen partijen. Reeds daardoor is Ferdinand Zandbergen B.V. uit de verplichting tot overdracht ontheven. Een afzonderlijke gerechtelijke uitspraak lijkt daar dus niet voor nodig te zijn. Artikel B 12 (a) van de Voorschriften ADR, waarnaar het Arbitragehof in haar uitspraak verwijst, is echter niet gelijklopend aan het genoemde artikel 22 lid 13 van de verordening (EG) 874/2004. In artikel B 12 (a) is immers bepaald dat de uitspraak van de arbiters bindend is, onverminderd het recht van partijen om een gerechtelijke procedure te starten. Met het oog op dit verschil in de formulering van voornoemde artikelen zal de rechtbank Ferdinand Zandbergen B.V. van zijn verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu ontheffen, voor zover zij daar niet al van is ontheven op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 13 van de Verordening (EG) 874/2004. Dat Ferdinand Zandbergen B.V. de domeinnaam niet aan Jan Zandbergen B.V. hoeft over te dragen brengt geen verandering in het onder 4.4. gegeven oordeel dat de ten name van Ferdinand Zandbergen B.V. geregistreerde domeinnaam zandbergen.eu moet worden ingetrokken.

Proceskostenveroordeling

4.11. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat noch Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu toekomt,

5.2. ontheft Ferdinand Zandbergen B.V. van de verplichting opgelegd bij beslissing van het Arbitragehof te Praag, verzonden op 5 september 2007, tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V., voor zover Ferdinand Zandbergen B.V. van die verplichting niet al is ontheven op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 13 van de Verordening (EG) 874/2004,

5.3. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.4. verklaart de ontheffing onder 5.2. uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 3 september 2008.