

Vzgr Rb Zwolle, 25 september 2008, Survivals Almere



HANDELSNAAMRECHT

Overgang handelsnaamrechten

- Tussen partijen is niet in geschil dat de eenmanszaak [A] van [de heer X] is ingebracht in [A] Voldoende aannemelijk is geworden dat [A] de rechtsoptvolgster is van de eenmanszaak van [de heer X]. Uit dien hoofde zijn de eventuele rechten op de handelsnaam overgegaan van de eenmanszaak [A] op [A]

5.2. Het verweer van [B] dat [A] pas sinds 1 januari 2008 bestaat en dus pas vanaf die datum gebruiksrecht op een handelsnaam kan doen gelden, wordt verworpen. Tussen partijen is niet in geschil dat de eenmanszaak [A] van [de heer X] is ingebracht in [A] Voldoende aannemelijk is geworden dat [A] de rechtsoptvolgster is van de eenmanszaak van [de heer X]. Uit dien hoofde zijn de eventuele rechten op de handelsnaam overgegaan van de eenmanszaak [A] op [A]

Inbreuk

- Gelet op de omstandigheid dat [A], althans [de heer X], het eerst en rechtmatig de handelsnaam (SEC) Survivals Almere heeft gevoerd alsmede de omstandigheid dat door het gebruik van [B] van deze handelsnaam (of een op Survivals Almere gelijkende naam) gevaar voor verwarring bij het publiek is duchten, handelt [B] in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet door de naam Survivals Almere als handelsnaam te gebruiken.

Geen overdracht domeinnaam bevolen

- Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van het “voeren van een handelsnaam” in het geval dat een domeinnaam alleen geregistreerd is, maar niet wordt gebruikt. Er is in dat geval geen strijd met artikel 5 Handelsnaamwet.

Ten aanzien van de vordering tot overdracht van de domeinnaam www.survivalsalmere.nl aan [A] op kosten van [B] overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Niet in geschil is dat domeinnamen slechts eenmaal worden uitgereikt, te weten aan degene die de domeinnaam het eerst doet registreren (en haar rechts-

opvolgers). Deze persoon is daarmee in beginsel de rechthebbende op de domeinnaam geworden. Dit lijdt echter uitzondering, indien in rechte wordt geoordeeld dat door de registratie inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten en/of handelsnaamrechten van een andere partij, dan wel anderszins geoordeeld moet worden dat sprake is van onrechtmatig handelen door de eerst-registrerende partij. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 5.5. is geoordeeld zal aan [B] een verbod worden opgelegd tot het gebruik van de domeinnaam. De domeinnaam zal dan enkel nog door [B] geregistreerd zijn en niet door haar mogen worden gebruikt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van het “voeren van een handelsnaam” in het geval dat een domeinnaam alleen geregistreerd is, maar niet wordt gebruikt. Er is in dat geval geen strijd met artikel 5 Handelsnaamwet.

- [A] heeft niet (ook) aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat [B] jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te registreren.

Gelet op het vorenstaande en gelet op het feit dat [A] niet (ook) aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat [B] jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te registreren, is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen grond voor toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam. De vordering sub 3. zal worden afgewezen.

Vindplaatsen: LJN: [BH3276](#)

Vzgr Rb Zwolle, 25 september 2008

(G. van Rijssen)

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 148511 / KG ZA 08-402

Vonnis in kort geding van 25 september 2008

in de zaak van

de commanditaire vennootschap [A], gevestigd te [woonplaats], eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, advocaat mr. R.M. Mijnsbergen, tegen

[B], wonende te [woonplaats], gedaagde in conventie, eiseres in voorwaardelijke reconventie, advocaat mr. P.G.M. Vlaar.

Partijen zullen hierna [A] en [B] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 augustus 2008 met producties en de overige door mr. Mijnsbergen overgelegde producties
- de voorwaardelijke eis in reconventie en de door mr. Vlaar overgelegde producties
- de mondelinge behandeling ter openbare terechtzitting van 8 september 2008
- de pleitnota van [A]
- de pleitnota van [B].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Eén van de beherend vennoten van [A] is [De heer X] (hierna: [de heer X]). [de heer X] en [B] zijn van 9 juni 1995 tot mei 2007 gehuwd geweest.

2.2. [de heer X] heeft per 1 januari 1994 de eenmanszaak [A] te [woonplaats] in het handelsregister ingeschreven. Per 1 januari 2008 heeft hij zijn eenmanszaak ingebracht in [A]. De hoofdactiviteiten van (voornoemde eenmanszaak en van) [A] bestaan uit het organiseren van outdooractiviteiten, met name survivals, in [woonplaats].

2.3. [B] heeft op 16 februari 2007 een eenmanszaak onder de handelsnamen Survivals Almere, Survivals Flevoland en Scholen Survivals doen inschrijven. [B] organiseert soortgelijke activiteiten als [A]. [B] heeft op 17 februari 2007 de domeinnaam www.survivalsalmere.nl geregistreerd.

2.4. [de heer X] heeft op 8 augustus 2007 de domeinnamen www.suvivals-almere.nl en www.almeresurvivals.nl geregistreerd en later nog de domeinnaam www.survivals-in-almere.nl.

2.5. [B] heeft [de heer X] gedagvaard in kort geding en een verbod gevorderd op het gebruik van de hiervoor in rechtsoverweging 2.4. genoemde websites en het staken van het gebruik van de namen Almere Survivals en Survivals-Almere dan wel andere op Survivals Almere gelijkende namen. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 18 september 2007 [de heer X] op straffe van verbeurte van dwangsommen veroordeeld om zich te onthouden van het gebruik van de websites www.almeresurvivals.nl en www.suvivals-almere.nl alsmede het gebruik van de namen Survivals Almere, Almere Survivals of andere daarop gelijkende namen, indien en voor zover geen sprake is van de toevoegingen [A], SEC-Pandahut of Pandahut. Voor het overige is de vordering afgewezen.

2.6. In hoger beroep heeft het Gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, bij arrest van 17 juni 2008 (hierna: het arrest) het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd.

3. Het geschil in conventie

3.1. [A] vordert dat de voorzieningenrechter [B] zal veroordelen:

1. om binnen vijf dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis het gebruik van de handelsnamen Survivals Almere en [B] Survivals Almere of een naam die daar in geringe mate van afwijkt te staken en gestaakt te houden op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet verrekenbare dwangsom van EUR 2.500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [B] nalaat aan deze veroordeling gevolg te geven;

2. om binnen vijf dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis het gebruik van de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van EUR 2.500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [B] nalaat aan deze veroordeling te voldoen;

3. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.survivalsalmere.nl op de daartoe geëigende wijze

over te dragen aan [A] of aan enige andere door [A] aan te wijzen rechtspersoon, dan wel [A] te machtigen dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van [B] tot het geven van opdracht aan de Internetprovider van [B] en aan de Stichting Internet Domeinnaamregistratie tot het overdragen van de domeinnaam [survivalsalmere.nl](http://www.survivalsalmere.nl) aan [A] op kosten van [B];

4. onmiddellijk na betekening van dit vonnis de uitlatingen over [A] van de website te verwijderen en verwijderd te houden en zich te onthouden van het doen van uitlatingen over [A] op haar website dan wel anderszins op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 2.500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [B] nalaat aan deze veroordeling gevolg te geven;

5. in de kosten van dit geding, waaronder begrepen op grond van artikel 1019h Rv de advocaatkosten conform de als productie 6 opgevoerde specificatie van het honorarium.

3.2. [A] baseert haar vordering op de stelling dat [B] handelt in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet door de handelsnamen Survivals Almere en [B] Survivals Almere te voeren. Deze handelsnamen wijken slechts in geringe mate af van de eerder rechtmatig door [A], althans [de heer X], gevoerde handelsnamen [A] Survivals en [A] Survivals Almere. Daardoor kan (en is reeds) verwarring ontstaan.

Ook het gebruik van de domeinnaam www.survivalsalmere.nl door [B] is in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet. [B] dient dit gebruik dan ook te staken en de domeinnaam aan [A] over te dragen.

3.3. [B] voert aan dat zij geen inbreuk maakt op een handelsnaamrecht van [A], omdat zij ten opzichte van deze partij, die eerst op 1 januari 2008 is opgericht, eerder de naam Survivals Almere voerde.

Voorts betwist [B] dat de naam Survivals Almere door [A] of haar rechtsvoorgangster als handelsnaam werd gevoerd. Volgens haar werd de onderneming van [de heer X] gedreven onder de naam [A] (SEC) of Pandahut en heeft [A] geen recht op de termen Survivals en/of Almere. Bovendien zijn deze laatste woorden alleen beschrijvende termen zonder onderscheidend vermogen, waarop geen alleenrecht kan bestaan.

4. Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1. [B] vordert - voor het geval dat één of meer van de vorderingen van [A] geheel of gedeeltelijk zullen worden toegewezen - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. zal verklaren dat [B] geen inbreuk maakt op enig handelsnaamrecht van [A] bij gebruik van de naam "Kindersurvival [B] Almere", "Survival [B] Almere" of "Survival [B]";

II. [A] zal veroordelen gebruik van de handelsnaam Survivals Almere zonder de toevoeging van [A] of [A] te staken, dan wel gestaakt te houden, dan wel het gebruik van deze naam te verbieden, dan wel door de voorzieningenrechter te bepalen veroordelingen. Zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat [A] nalaat aan deze

veroordeling gevolg te geven, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom;

III. [A] zal veroordelen tot betaling aan [B] binnen 14 dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis van een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, voor zover [B] in conventie is veroordeeld tot overdracht van de domeinnaam www.survivalsalmere.nl aan [A]; met veroordeling van [A] in de kosten van het geding in beide instanties.

4.2. [B] heeft de vordering in reconventie ingesteld omdat zij van plan is haar naam te wijzigen in [B] Survivals en duidelijkheid wenst over de vraag of het haar toegestaan is deze naam te gebruiken.

4.3. [A] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Van het spoedeisend belang in deze zaak is in voldoende mate gebleken. [B] heeft weliswaar betoogd dat het gebruik van de naam Survivals Almere al anderhalf jaar heeft geduurd, doch zowel [B] als [A] erkennen dat het gebruik van de handelsnaam Survivals Almere door beide partijen verwarring bij het publiek doet ontstaan, waarmee het spoedeisend belang gegeven is.

5.2. Het verweer van [B] dat [A] pas sinds 1 januari 2008 bestaat en dus pas vanaf die datum gebruiksrecht op een handelsnaam kan doen gelden, wordt verworpen. Tussen partijen is niet in geschil dat de eenmanszaak [A] van [de heer X] is ingebracht in [A]. Voldoende aannemelijk is geworden dat [A] de rechtsopvolgster is van de eenmanszaak van [de heer X]. Uit dien hoofde zijn de eventuele rechten op de handelsnaam overgegaan van de eenmanszaak [A] op [A].

5.3. Het gaat in deze zaak in de eerste plaats om het gebruik van de handelsnaam Survivals Almere. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij het arrest van 17 juni 2008 van het Gerechtshof Arnhem, waarin is overwogen:

“Het hof constateert dat de handelsnaam Survivals Almere van [B] slechts door weglating van de afkorting [A] afwijkt van de handelsnaam van [de heer X]. Voor het overige is de woordcombinatie en de volgorde daarvan gelijk. Zoals uit beide handelsnamen al blijkt, gaat het bovendien om twee brancheverwante, in Almere gevestigde en werkzame ondernemingen. Om die reden, en omdat naar het voorlopig oordeel van het hof bij beide handelsnamen de aanduiding van de branche en de locatie kenmerkend is, is door het gebruik van de handelsnaam Survivals Almere inderdaad, zoals [de heer X] stelt, in die zin gevaar voor verwarring te duchten, dat het publiek tussen beide ondernemingen al snel een verwantschap zal veronderstellen die in werkelijkheid niet bestaat. Bovendien staat niet afzonderlijk ter discussie dat de handelsnaam [A] Survivals Almere het eerst en rechtmatig werd gevoerd.”

5.4. Gelet op de omstandigheid dat [A], althans [de heer X], het eerst en rechtmatig de handelsnaam (SEC) Survivals Almere heeft gevoerd alsmede de omstandigheid dat door het gebruik van [B] van deze handelsnaam (of een op Survivals Almere gelijkende naam) gevaar voor verwarring bij het publiek is duchten, handelt [B] in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet

door de naam Survivals Almere als handelsnaam te gebruiken. De vordering sub 1. zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de dwangsom zal worden bepaald op EUR 500,- per dag met een maximum van EUR 25.000,-.

5.5. Ook het sub 2. gevorderde gebod om het gebruik van de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te staken zal worden toegewezen, nu het gebruik van een domeinnaam beschouwd kan worden als het gebruik als handelsnaam. De dwangsom zal worden bepaald op EUR 500,- per dag met een maximum van EUR 25.000,-.

5.6. Ten aanzien van de vordering tot overdracht van de domeinnaam www.survivalsalmere.nl aan [A] op kosten van [B] overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Niet in geschil is dat domeinnamen slechts eenmaal worden uitgereikt, te weten aan degene die de domeinnaam het eerst doet registreren (en haar rechtsopvolgers). Deze persoon is daarmee in beginsel de rechthebbende op de domeinnaam geworden. Dit lijdt echter uitzondering, indien in rechte wordt geoordeeld dat door de registratie inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten en/of handelsnaamrechten van een andere partij, dan wel anderszins geoordeeld moet worden dat sprake is van onrechtmatig handelen door de eerst-registrerende partij. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 5.5. is geoordeeld zal aan [B] een verbod worden opgelegd tot het gebruik van de domeinnaam. De domeinnaam zal dan enkel nog door [B] geregistreerd zijn en niet door haar mogen worden gebruikt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van het “voeren van een handelsnaam” in het geval dat een domeinnaam alleen geregistreerd is, maar niet wordt gebruikt. Er is in dat geval geen strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Gelet op het vorenstaande en gelet op het feit dat [A] niet (ook) aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat [B] jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam www.survivalsalmere.nl te registreren, is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen grond voor toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam. De vordering sub 3. zal worden afgewezen.

5.7. Ter zitting heeft [B] meegedeeld dat de uitlatingen over [A] reeds van haar website zijn verwijderd, zodat er geen belang meer is voor [A] bij de vordering sub 4. Dit deel van de vordering zal eveneens worden afgewezen.

5.8. Omdat partijen gewezen echtelieden zijn, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5.9. De voorzieningenrechter zal overeenkomstig artikel 1019iRv in het dictum een termijn bepalen voor het instellen van een eis in de hoofdzaak. Aangenomen moet worden dat artikel 1019i Rv – anders dan het oude artikel 260 Rv en anders dan artikel 50 lid 1 van het TRIPS-verdrag waarvan artikel 1019i Rv de implementatie vormt – ook van toepassing is in zaken betreffende inbreuken op handelsnamen. Bij de parlementaire behandeling van artikel 1019i Rv heeft de wetgever namelijk uitdrukkelijk overwogen dat de plaatsing van dit artikel in titel 15 Rv meebrengt dat de verplichting

van toepassing wordt op alle intellectuele eigendomsrechten waarop titel 15 Rv betrekking heeft, waaronder handelsnamen (Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, nr. 3).

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Nu de vorderingen sub 1. en 2. in conventie worden toegewezen, komt de voorzieningenrechter toe aan de beoordeling van de vorderingen sub I. en II. in reconventie. De vordering in reconventie sub III. behoeft geen bespreking, aangezien de vordering sub 3. in conventie niet wordt toegewezen.

6.2. [B] vordert allereerst een verklaring voor recht dat [B] geen inbreuk maakt op enig handelsnaamrecht van [A] bij gebruik van de naam "Kindersurvival [B] Almere", "Survival [B] Almere" of "Survival [B]". Aangezien het niet tot de bevoegdheid van de rechter in kort geding behoort een zodanige uitspraak te doen (vgl. HR 2 april 1976, NJ 1977,361), zal dit deel van de vordering worden afgewezen.

6.3. De vordering sub II. treft hetzelfde lot, nu in conventie (rechtsoverweging 5.3. en 5.4.) reeds is geoordeeld dat [A] recht heeft op het gebruik van de handelsnaam Survivals Almere.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. gebiedt [B] om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnamen Survivals Almere en [B] Survivals Almere of een naam die daar in geringe mate van afwijkt te staken en gestaakt te houden op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet verrekenbare dwangsom van EUR 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [B] nalaat aan deze veroordeling gevolg te geven, met een maximum van EUR 25.000,-;

7.2. gebiedt [B] om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam www.survivalsalmerenl.nl te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van EUR 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [B] nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van EUR 25.000,-;

7.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.4. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

7.5. bepaalt dat [A] binnen zes maanden na heden de eis in de hoofdzaak dient in te stellen;

in reconventie

7.6. wijst de vorderingen af;

7.7. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. van Rijssen en in het openbaar uitgesproken op 25 september 2008.