

Vzgr. Rb Dordrecht, 2 oktober 2008, Comtech Telecom v Com.Tech. Automatisering



ComTech Automatisering Gorinchem wordt Tredion Automatisering

HANDELSNAAM

Dading ter zitting

Aldus is tussen partijen overeenstemming bereikt over de tussen hen in dit geding bestaande geschilpunten.

Dat partijen niet tot volledige overeenstemming zijn gekomen is slechts veroorzaakt door het feit dat zij geen overeenstemming hebben weten te bereiken over de (proces)kosten.

PROCESRECHT

Proceskosten

Om te beoordelen wat onder redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten moet worden verstaan, wordt aansluiting gezocht bij de 'Indicatietarieven in IE-zaken'

Nu partijen in de onderhavige zaak met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen, zijn in die zin niet een in het ongelijk en een in het gelijk gestelde partij aan te wijzen. Echter Com.Tech. Automatisering c.s. zijn Comtech Telecom eerst ter zitting grotendeels in haar vorderingen tegemoet gekomen, zodat Com.Tech. Automatisering c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij dient te worden aangemerkt.

Om te beoordelen wat onder redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten moet worden verstaan, wordt aansluiting gezocht bij de 'Indicatietarieven in IE-zaken'. Deze tarieven gelden vanaf 1 augustus 2008 en komen de voorzieningenrechter als juist voor. Volgens deze tarieven zijn in eenvoudige kort gedingen kosten ter hoogte van maximaal € 6.000,- redelijk en evenredig te noemen. In de onderhavige zaak moet worden geoordeeld dat de vordering niet als gecompliceerd kan worden aangemerkt, nu de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van deze zaak van relatief eenvoudige aard zijn. Het bedrag dat door de advocaat van Comtech Telecom aan kosten wordt gevorderd, komt mede gezien het feit dat de vordering

slechts gedeeltelijk zal worden toegewezen, te hoog voor. De door Comtech Telecom gevorderde kosten worden tot een bedrag van € 4.000,- redelijk en evenredig geoordeeld en toegewezen. De kosten aan de zijde van Comtech Telecom worden derhalve begroot op totaal € 4.325,80, bestaande uit:

- dagvaardingskosten € 71,80
- vast recht € 254,-
- salaris advocaat € 4.000,-

Vindplaatsen: LJN: [BF5177](#)

Vzgr. Rb Dordrecht, 2 oktober 2008

(P.W. van Baal)

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 76754 / KG ZA 08-183

vonnis in kort geding van 2 oktober 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COMTECH TELECOM B.V., gevestigd te Leersum (gemeente Utrechtse Heuvelrug),

2. [eiser 2], wonende te Leersum (gemeente Utrechtse Heuvelrug),

eisers,

advocaat mr. C.F.W.A. Hamm te Dordrecht,

namens behandelend advocaat mr. B. Severs te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COM.TECH. AUTOMATISERING GORINCHEM B.V., gevestigd te Gorinchem,

2. [gedaagde 2], wonende te Vuren (gemeente Lingewaal),

gedaagden,

advocaat mr. R.G. Degenaar te Gorinchem.

Eisers worden hieronder gezamenlijk aangeduid als Comtech Telecom c.s. en gedaagden gezamenlijk als Com.Tech. Automatisering c.s.. Voorts worden partijen

afzonderlijk aangeduid als Comtech Telecom, [eiser 2], Com.Tech. Automatisering en [gedaagde 2].

1. Het procesverloop

1.1 De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting van 18 september 2008 kennis genomen van de volgende processtukken:

- de dagvaarding van 19 augustus 2008,
- de conclusie van antwoord,
- pleitnotities van mr. Severs,
- de door beide partijen overgelegde producties.

2. De feiten

Op grond van de - in zoverre niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken - stellingen van partijen en de in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan:

2.1 Comtech B.V., gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, voerde sinds 1 september 1987 de handelsnaam Comtech.

2.2 [eiser 2] heeft in 2002 het klantenbestand en de handelsnaamrechten van Comtech B.V. overgenomen.

In juni 2005 heeft [eiser 2] de activiteiten, waaronder de handelsnaamrechten, ingebracht in Comtech Telecom.

2.3 Comtech Telecom legt zich toe op het adviseren, leveren en installeren van onder meer netwerkapparatuur en het verlenen van service, onderhoud en beheer daarop.

2.4 [gedaagde 2] heeft op 27 december 2001 de domeinnaam 'comtech-ict.nl' geregistreerd.

2.5 Medio oktober 2004 heeft [gedaagde 2] na sommatie door [eiser 2] zijn handelsnaam gewijzigd in Com.Tech. Automatisering Gorinchem. Com.Tech. Automatisering houdt zich onder meer bezig met het verrichten van automatiseringswerkzaamheden en de handel in computers en informatieverwerkende apparatuur.

2.6 Op 29 januari en 29 april 2008 hebben Com.Tech. Automatisering en [gedaagde 2] respectievelijk de domeinnamen 'comtechict.nl' en 'comtechautomatisering.nl' geregistreerd.

2.7 Com.Tech. Automatisering heeft in september 2008 haar (handels)naam gewijzigd in Tredion Automatisering B.V..

3. De vordering

3.1 Comtech Telecom c.s. vorderen – kort samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, Com.Tech. Automatisering c.s.:

I. met onmiddellijke ingang te verbieden de handelsnaam 'Com.Tech. Automatisering Gorinchem' en een met de (handels)namen 'Comtech' en 'Comtech Telecom' soortgelijke naam alsmede de domeinnamen 'comtech-ict.nl', 'comtechict.nl' en 'comtechautomatisering.nl' te gebruiken;

II. te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de onder I. vermelde domeinnamen, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan Comtech Telecom over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is, waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit alsmede, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:300 BW, te bepalen dat de uitspraak van de voorzieningenrechter dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is;

III. te gebieden hun provider de opdracht te verstrekken om, hangende de overdracht aan Comtech Telecom van de onder I. vermelde domeinnamen, de bijbehorende websites zonder scherpauze door te linken naar de website van Comtech Telecom c.s. 'www.comtech-telecom.nl';

IV. te gebieden om aan Comtech Telecom c.s. te voldoen een direct opeisbare dwangsom van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro) per dag dan wel per keer dat Com.Tech. Automatisering en/of [gedaagde 2] in strijd handelt met de onder I., II. en III. vermelde verboden, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, zulks onverminderd het recht van Comtech Telecom c.s. op vergoeding van de volledige door hun geleden en nog te lijden schade;

V. een en ander met de veroordeling van Com.Tech. Automatisering c.s. in de volledige door Comtech Te-

lecom c.s. gemaakte (proces)kosten, daaronder begrepen het salaris van de procureur en raadvrouw van Comtech Telecom c.s., ter hoogte van een bedrag van € 8.227,50 (zegge: achtduizend tweehonderd zeventwintig 50/100 euro), althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag.

Zij stellen daartoe het volgende.

3.2 Nu Com.Tech. Automatisering c.s. zich op hetzelfde publiek richten als Comtech Telecom c.s. is verwarringsgevaar te duchten. Com.Tech. Automatisering c.s. maken inbreuk op de handelsnaamrechten van Comtech Telecom c.s. en handelen tevens onrechtmatig ten opzichte van Comtech Telecom c.s..

3.3 Op 22 april 2008 hebben Comtech Telecom c.s. Com.Tech. Automatisering c.s. gesommeerd haar handelsnaam aan te passen en de domeinnamen genoemd onder 2.4 en 2.6 over te dragen. Com.Tech. Automatisering c.s. zijn hier niet binnen een redelijke termijn bereid toe gebleken.

3.4 Comtech Telecom c.s. hebben als gevolg hiervan aanzienlijke schade geleden, bestaande uit (proces)kosten teneinde het gebruik door Com.Tech. Automatisering c.s. van de inbreukmakende handels- en domeinnamen te staken. Deze kosten bedragen € 8.227,50 (ex BTW). Op grond van artikel 1019h Rv dan wel artikel 6:96 lid 2 BW maken Comtech Telecom c.s. aanspraak op vergoeding van dit bedrag.

Het verweer

3.5 Com.Tech. Automatisering c.s. hebben de vordering gemotiveerd weersproken. De inhoud van hun verweer zal hierna voor zover nodig nader worden omschreven.

4. De beoordeling

4.1 Naar vast staat heeft Com.Tech. Automatisering na sommatie en het uitbrengen van een dagvaarding door Comtech Telecom c.s. haar (handels)naam gewijzigd in Tredion Automatisering B.V.. Het gevaar voor verwarring tussen de namen Comtech Telecom en Com.Tech. Automatisering Gorinchem alsmede het spoedeisend belang van Comtech Telecom c.s. is hiermee gegeven.

4.2 Comtech Telecom c.s. hebben geen gronden gesteld op grond waarvan [eiser 2] vorderingsrechten tegen Com.Tech. Automatisering c.s. geldend zou kunnen maken. De vorderingen van [eiser 2] dienen dan ook afgewezen te worden. Voor een aparte kostenveroordeling van [eiser 2] is geen plaats nu Com.Tech. Automatisering c.s. dezelfde verweren hebben gevoerd tegen de vorderingen van [eiser 2] als tegen de vorderingen van Comtech Telecom.

4.3 Com.Tech. Automatisering c.s. hebben ter terechtzitting toegezegd -nu haar handelsnaam is gewijzigd in Tredion Automatisering B.V.- met ingang van 1 oktober 2008 de oude handelsnaam niet meer te zullen gebruiken. Tevens hebben Com.tech. Automatisering c.s. aangeboden de domeinnamen 'comtechict.nl' en 'comtechautomatisering.nl', tegen vergoeding van het vooruitbetaalde abonnementsgeld per direct aan Comtech Telecom over te dragen en in afwachting van de overdracht de bijbehorende websites door te linken naar de website van Comtech Telecom. Ten slotte heb-

ben Com.Tech. Automatisering c.s. aangeboden de website 'comtech-ict.nl' per 1 oktober 2008 door te linken naar Tredion Automatisering B.V. en de website per 1 januari 2009 op 'blanco' te zetten. Com.Tech. Automatisering c.s. hebben hierbij benadrukt dat het gebruik van deze domeinnaam zuiver intern is en dat de domeinnaam niet meer voor externe commerciële doeleinden zal worden gebruikt.

4.4 Comtech Telecom heeft ter zitting verklaard dat aldus aan haar wensen tegemoet is gekomen. Zij heeft vervolgens het aanbod van Com.Tech. Automatisering c.s. aanvaard en haar vorderingen voor het overige niet gehandhaafd.

4.5 Aldus is tussen partijen overeenstemming bereikt over de tussen hen in dit geding bestaande geschilpunten. Dat partijen niet tot volledige overeenstemming zijn gekomen is slechts veroorzaakt door het feit dat zij geen overeenstemming hebben weten te bereiken over de (proces)kosten.

4.6 De voorzieningenrechter zal de tussen partijen gemaakte afspraken in het dictum van het vonnis opnemen teneinde deze zonedig voor tenuitvoerlegging vatbaar te maken. In de gegeven omstandigheden is er geen aanleiding hieraan een dwangsom te verbinden. Met betrekking tot de (proces)kosten wordt het volgende overwogen.

4.7 Artikel 1019h Rv is de implementatie van artikel 14 Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze richtlijn neemt als uitgangspunt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de in het ongelijk gestelde partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

4.8 Nu partijen in de onderhavige zaak met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen, zijn in die zin niet een in het ongelijk en een in het gelijk gestelde partij aan te wijzen. Echter Com.Tech. Automatisering c.s. zijn Comtech Telecom eerst ter zitting grotendeels in haar vorderingen tegemoet gekomen, zodat Com.Tech. Automatisering c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij dient te worden aangemerkt.

4.9 Om te beoordelen wat onder redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten moet worden verstaan, wordt aansluiting gezocht bij de 'Indicatie-tarieven in IE-zaken'. Deze tarieven gelden vanaf 1 augustus 2008 en komen de voorzieningenrechter als juist voor. Volgens deze tarieven zijn in eenvoudige kort gedingen kosten ter hoogte van maximaal € 6.000,- redelijk en evenredig te noemen. In de onderhavige zaak moet worden geoordeeld dat de vordering niet als gecompliceerd kan worden aangemerkt, nu de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van deze zaak van relatief eenvoudige aard zijn. Het bedrag dat door de advocaat van Comtech Telecom aan kosten wordt gevorderd, komt mede gezien het feit dat de vordering slechts gedeeltelijk zal worden toegewezen, te hoog voor. De door Comtech Telecom gevorderde kosten worden tot een bedrag van € 4.000,- redelijk en evenredig geoordeeld en toegewezen. De kosten aan de

zijde van Comtech Telecom worden derhalve begroot op totaal € 4.325,80, bestaande uit:

- dagvaardingskosten € 71,80

- vast recht € 254,-

- salaris advocaat € 4.000,-

5. De beslissing in kort geding

De voorzieningenrechter:

5.1 wijst de vorderingen van [eiser 2] af;

5.2 verbiedt Com.Tech. Automatisering c.s. per direct de handelsnaam Com.Tech. Automatisering Gorinchem te gebruiken;

5.3 gebiedt Com.Tech. Automatisering c.s. om per direct de domeinnamen 'comtechict.nl' en 'comtechautomatisering.nl' over te dragen aan Comtech Telecom tegen vergoeding van het vooruitbetaalde abonnementsgeld en de bijbehorende websites hangende de overdracht zonder scherpauze door te linken naar de website van Comtech Telecom, 'comtech-telecom.nl';

5.4 gebiedt Com.Tech. Automatisering c.s. om per direct de website 'comtech-ict.nl' door te linken naar Tredion Automatisering B.V. en om de website per 1 januari 2009 op 'blanco' te zetten;

5.5 veroordeelt Com.Tech. Automatisering c.s. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Comtech Telecom bepaald op € 4.325,80;

5.6 verklaart het vonnis wat betreft de punten 5.2 tot en met 5.5 uitvoerbaar bij voorraad;

5.7 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Baal en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 oktober 2008.