

Vzgr Rb Haarlem, 22 januari 2009, NewsXS v XS News



HANDELSNAAMRECHT

Oudere handelsnaamrechten niet onderbouwd

- [Gelet op de gemotiveerde betwisting door XS News dat \[eiser\] oudere rechten heeft op zijn handelsnaam, had het op de weg van \[eiser\] gelegen nader te onderbouwen dat de handelsnaam NewsXS door hem eerder werd gebruikt dan XS News haar naam in gebruik heeft. Deze onderbouwing door \[eiser\] ontbreekt.](#)

Daarnaast is het eerdere gebruik van een handelsnaam een zo essentiële voorwaarde voor het kunnen inroepen van de bescherming ex artikel 5 Hnw, dat ook reeds op die grond en los van het (te verwachten) verweer van XS News van [eiser] op zijn minst enige onderbouwing verwacht had mogen worden van het eerdere gebruik in het handelsverkeer van zijn handelsnaam. Nu deze onderbouwing ontbreekt, kan er vooralsnog niet van worden uitgegaan dat [eiser] oudere handelsnaamrechten bezit dan XS News. [eiser] kan zich daarom niet beroepen op de bescherming van artikel 5 Hnw.

Oudere handelsnaamrechten vs jonger merk

- [De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiel niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht.](#)

[eiser] heeft zich ter bescherming van zijn handelsnaam voorts beroepen op voornoemd artikel 5a Hnw, omdat hij zijn handelsnaam NewsXS tevens als merk heeft gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau. Dit beroep slaagt echter evenmin. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiel niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. Voldoende is komen vast te staan dat XS News haar naam in elk geval op 12 oktober 2005 reeds als handelsnaam voerde, gelet op de door haar overgelegde verklaring van Veraart namens XS Networks, de overgelegde klantregistratie van 8 maart 2005 en de eerste sommatie van [eiser] zelf die dateert van slechts kort na de datum van het merkdepot (21 oktober 2005). Gelet hierop is evenmin aannemelijk dat [eiser] zijn merk te goeder trouw heeft gedeponereerd. Dat [eiser] ten tijde van zijn merkdepot een ouder recht op zijn handelsnaam had, is, zoals in het voorgaande reeds overwogen, onvoldoende komen vast te staan.

Vindplaatsen: LJN: [BH0678](#)

Vzgr Rb Haarlem, 22 januari 2009

(A.J. van der Meer)

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 151902 / KG ZA 08-663

Vonnis in kort geding van 22 januari 2009

in de zaak van

[Eiser] H.O.D.N. NEWSXS, wonende te Zoetermeer, eiser,

advocaat mr. L.F. Jansen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XS NEWS B.V., gevestigd te Lijnden,

gedaagde,

advocaat mr. C.A.D. de Jong.

Partijen zullen hierna [eiser] en XS News genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van XS News.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. NewsXS, de onderneming van [eiser], is een usenetprovider op internet. [eiser] heeft daartoe geen eigen hardware en netwerk, maar koopt serverruimte in bij andere partijen en verkoopt deze aan zijn wedergebruikers.

2.2. XS News is een onderneming die eveneens usenetdiensten aanbiedt. XS News heeft anders dan [eiser] eigen hardware en een netwerk waarmee zij serverruimte aan haar wedergebruikers verkoopt. XS News levert daarnaast ook aan wederverkopers en internetproviders.

2.3. [eiser] staat sinds 8 april 2004 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam NewsXS. Sinds 20 maart 2002 heeft [eiser] de website www.newsxs.nl in gebruik. Daarnaast heeft [eiser] de domeinnamen www.newsxs.eu, www.newsxs.de, www.newsxs.be en www.newsxs.co.uk geregistreerd. Op 12 oktober 2005 heeft [eiser] de handelsnaam NewsXS tevens als merk gedeponereerd.

2.4. Sinds 14 december 2004 heeft XS News de website www.xsnews.nl in gebruik. XS News staat sinds 3 april 2006 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de handelsnaam XS News. Daarnaast heeft XS News de domeinnamen www.xs-news.nl, www.xsnews.com, www.xs-news.com en www.xsnews.co.uk geregistreerd.

2.5. Per brief van 21 oktober 2005 heeft [eiser] XS News gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam XS News te staken. Per emailbericht van 31 oktober 2005 heeft XS News daarop gereageerd. Per brief van 30 november 2005 heeft [eiser] XS News nogmaals gesommeerd het gebruik van haar handelsnaam te staken. Per brieven van 24 juli 2008 en 7 oktober 2008 heeft [eiser] vervolgens XS News opnieuw verzocht het ge-

bruik van haar handelsnaam te staken. XS News heeft daarop bij brieven van 10 september 2008 en 15 oktober 2008 afwijzend gereageerd.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert:

I. XS News te veroordelen om iedere inbreuk op de handelsnaam NewsXS met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden,

II. XS News te gebieden het gebruik van de naam XS News te staken en gestaakt te houden, alsmede haar handelsnaam te wijzigen in die zin dat zowel de samenstelling News XS als XS News als de woorden News en XS daarvan geen deel uit mogen maken,

III. XS News te veroordelen tot het doen van al hetgeen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen www.xsnews.nl, www.xs-news.nl, www.xsnews.com, www.xs-news.com, www.xs-news.be, www.xs-news.de en www.xsnews.co.uk binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis kosteloos worden overgedragen aan [eiser],

IV. XS News een dwangsom op te leggen van EUR 10.000,00 voor iedere dag na betekening van dit vonnis dat XS News niet voldoet aan dan wel overtreedt de sub, I, II en III gegeven verboden,

met veroordeling van [eiser] in de volledige kosten van juridische bijstand van [eiser].

3.2. [eiser] heeft ter zitting zijn eis vermindert in die zin dat hij zijn vordering onder III intrekt, voor zover hij daarin heeft gevorderd XS News te veroordelen de domeinnamen www.xs-news.be en www.xs-news.de aan hem over te dragen, nu XS News ter zitting heeft aangetoond dat deze domeinnamen reeds op naam van [eiser] staan geregistreerd.

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

4. De beoordeling

4.1. [eiser] heeft zich beroepen op bescherming op grond van artikel 5 – en omdat [eiser] zijn handelsnaam NewsXS tevens als merk heeft gedeponerd op grond van artikel 5a – van de Handelsnaamwet (Hnw) en aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de handelsnaam XS News van XS News slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam NewsXS van [eiser] en door het gebruik van de handelsnaam XS News door XS News verwarring bij het publiek is te duchten, omdat beide ondernemingen vrijwel dezelfde activiteiten ontplooiën.

4.2. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

handelsnaam die reeds door een ander rechtmatig werd gebruikt

4.3. Voorafgaand aan de vraag of de handelsnaam XS News in (te) geringe mate afwijkt van de handelsnaam

NewsXS en vervolgens de vraag of daarvan verwarring is te duchten bij het publiek, dient – wil sprake zijn van een handelen in strijd met het verbod van artikel 5 Hnw – de vraag te worden beantwoord of de handelsnaam NewsXS reeds door [eiser] rechtmatig gevoerd werd voordat door XS News haar onderneming onder die naam werd gedreven. XS News heeft die vraag ontkennend beantwoord.

4.4. Volgens XS News heeft juist zij een oudere handelsnaam, nu XS News al medio april 2004 is gebruikt als handelsnaam terwijl niet duidelijk is wanneer [eiser] zijn handelsnaam NewsXS is gaan gebruiken in het economisch verkeer. XS News heeft haar verweer onderbouwd met een schriftelijke verklaring van E. Veraart, vertegenwoordiger van XS Networks B.V., waarin hij verklaart dat net voor of na medio 2004 XS Networks is gestart met het gebruiken van de naam XS News voor een gedeelte van de onderneming van XS Networks, namelijk het (voorbereiden van het) aanbieden van usenetdiensten. Op 13 april 2006 heeft XS Networks het gedeelte van de onderneming van XS Networks dat voor usenetdiensten werd gebruikt, ingebracht in de vennootschap XS News B.V. Veraart heeft verklaard de naam zelf te hebben bedacht en dat de naam is voortgekomen uit de naam XS Networks door het eenvoudig weglaten van een aantal letters.

Voorts heeft XS News ter zitting een klantregistratie bij XS News overgelegd van 8 maart 2005, waaruit volgens haar moet worden geconcludeerd dat XS News reeds ruim voor die tijd voorbereidingshandelingen heeft getroffen onder de naam XS News.

4.5. Gelet op de gemotiveerde betwisting door XS News dat [eiser] oudere rechten heeft op zijn handelsnaam, had het op de weg van [eiser] gelegen nader te onderbouwen dat de handelsnaam NewsXS door hem eerder werd gebruikt dan XS News haar naam in gebruik heeft. Deze onderbouwing door [eiser] ontbreekt.

[eiser] heeft weliswaar een inschrijving overgelegd van zijn onderneming in het handelsregister van 8 april 2004 onder de naam NewsXS, maar daaruit kan niet worden geconcludeerd dat [eiser] die handelsnaam per die datum ook daadwerkelijk gebruikte in het handelsverkeer. De stelling van [eiser] dat XS News dit verweer nu eerst ter zitting heeft gevoerd, reden waarom hij zijn gesteld oudere rechten niet nader zou hebben onderbouwd, kan niet als feitelijk juist worden aanvaard. Uit de door XS News ter zitting overgelegde brieven van 10 september 2008 en 15 oktober 2008 aan [eiser] blijkt immers dat XS News ook toen het standpunt innam dat XS Networks al in 2003 de naam XS Networks voerde, dat de naam XS News daarvan een logische voortzetting is en dat de naam XS News is bedacht en gebruikt door XS Networks, die, ook voordat [eiser] de naam NewsXS voor haar onderneming gebruikte, (een gedeelte van) de onderneming van XS Networks aanduidde met XS News. [eiser] had dat standpunt kunnen en moeten begrijpen als een beroep op een oudere handelsnaamrecht door XS News. Daarnaast is het eerdere gebruik van een handelsnaam een zo essentiële voorwaarde voor het kunnen inroepen van de bescherming ex artikel 5 Hnw, dat ook reeds op die

grond en los van het (te verwachten) verweer van XS News van [eiser] op zijn minst enige onderbouwing verwacht had mogen worden van het eerdere gebruik in het handelsverkeer van zijn handelsnaam. Nu deze onderbouwing ontbreekt, kan er vooralsnog niet van worden uitgegaan dat [eiser] oudere handelsnaamrechten bezit dan XS News. [eiser] kan zich daarom niet beroepen op de bescherming van artikel 5 Hnw.

handelsnaam die het merk bevat waarop een ander recht heeft

4.6. Op grond van artikel 5a Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

4.7. [eiser] heeft zich ter bescherming van zijn handelsnaam voorts beroepen op voornoemd artikel 5a Hnw, omdat hij zijn handelsnaam NewsXS tevens als merk heeft gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau. Dit beroep slaagt echter evenmin. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiel niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. Voldoende is komen vast te staan dat XS News haar naam in elk geval op 12 oktober 2005 reeds als handelsnaam voerde, gelet op de door haar overgelegde verklaring van Veraart namens XS Networks, de overgelegde klantregistratie van 8 maart 2005 en de eerste sommatie van [eiser] zelf die dateert van slechts kort na de datum van het merkdepot (21 oktober 2005). Gelet hierop is evenmin aannemelijk dat [eiser] zijn merk te goeder trouw heeft gedeponereerd. Dat [eiser] ten tijde van zijn merkdepot een ouder recht op zijn handelsnaam had, is, zoals in het voorgaande reeds overwogen, onvoldoende komen vast te staan.

conclusie

4.8. Nu gelet op het voorgaande niet is gebleken dat de handelsnaam van XS News strijdig is met een merkrecht van [eiser] en voorts in het kader van dit kort geding onduidelijk is gebleven wie van beide partijen zijn handelsnaam als eerste rechtmatig voerde, en de door XS News aangedragen onderbouwing van haar oudere rechten nader debat en onderzoek in een bodemprocedure vergt, bestaat thans geen grond voor toewijzing in kort geding van de vorderingen van [eiser]. Daarbij weegt de voorzieningenrechter mee dat voldoende aannemelijk is geworden dat een verbod voor XS News op het voeren van haar handelsnaam en het gebruik van haar domeinnamen voor haar vergaande gevolgen zal hebben. Mede door het niet verder actie ondernemen door [eiser] in de periode tussen zijn sommatie van 30 november 2005 en zijn hernieuwde sommatie van 24 juli 2008, heeft XS News in die periode geïnvesteerd in haar handelsnaam en is zij inmiddels, zo is door [eiser] niet betwist, onder die naam uitgegroeid tot een van de grotere usenetproviders in Nederland.

4.9. De voorzieningenrechter zal de door [eiser] gevraagde voorzieningen weigeren.

proceskosten

4.10. [eiser] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. XS News heeft op grond van artikel 1019h Rv de werkelijk gemaakte kosten gevorderd. Nu [eiser] zich daartegen niet heeft verzet, de vorderingen van [eiser] op grond van gestelde inbreuk op zijn handelsnaamrechten zullen worden geweigerd, en de door de advocaten van XS News overgelegde kostenspecificatie niet onredelijk voorkomt, zal de voorzieningenrechter de proceskosten aan de zijde van XS News vast stellen als volgt:

- vast recht EUR 254,00

- werkelijk gemaakte kosten advocaten 5.866,88

Totaal EUR 6.120,88

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de voorzieningen,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van XS News tot op heden begroot op EUR 6.120,88,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 22 januari 2009.