

**Hof Amsterdam, 21 april 2009, Domicilie Ede v Domicilie Groep**

01 Inschrijvingsnummer  
0795997

[...]

03 Naam van de houder  
Domicilie Groep B.V.;  
Domicilie Ede B.V.,

[...]

08 Woordmerk  
**DOMICILIE**



**MERKENRECHT**

**Domicilium heeft onderscheidend vermogen voor makelaarsdiensten**

- [het woordmerk 'domicilium' voor makelaarsdiensten is geschikt om de rechthebbende merkhouder als aanbieder van die diensten te identificeren](#)

Indien een merk ieder onderscheidend vermogen mist, kan het niet als merk worden ingeschreven (artikel 2.11 lid 1 onder b Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna: BVIE). Daarvan is in het voorliggende geval echter geen sprake: het woordmerk 'domicilium' voor makelaarsdiensten is geschikt om de rechthebbende merkhouder als aanbieder van die diensten te identificeren. Dat het woord ook voor een woonrubriek in een dagblad is gebruikt, impliceert op zichzelf niet dat die term al zodanig verwaterd is dat hij die functie niet meer zou kunnen vervullen; andere feiten die daarop kunnen duiden zijn gesteld noch gebleken

**Domicilie niet uitsluitend beschrijvend voor makelaarsdiensten**

- [Dat 'domicilie' geassocieerd zal worden met begrippen als 'huis' of 'woonplaats', impliceert niet dat dit woord als \(louter\) beschrijvend kan worden gezien voor het aanbieden van makelaarsdiensten.](#)

Evenmin is een merk geschikt om als zodanig te worden ingeschreven indien het uitsluitend beschrijvend is, als bedoeld in artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE. Ook daarvan is naar het voorlopig oordeel van het hof in het onderhavige geval geen sprake. Dat 'domicilie' geassocieerd zal worden met begrippen als 'huis' of 'woonplaats', impliceert niet dat dit woord als (louter) beschrijvend kan worden gezien voor het aanbieden van makelaarsdiensten. Dat 'domicilie' een in formeel taalgebruik vrij gangbaar woord is (om een woonplaats aan te duiden), brengt evenmin mee dat het als be-

schrijvend voor makelaarsdiensten moet worden aangemerkt.

**Inbreuk door medegerechtigde**

- [Medegerechtigde op woordmerk "domicilie" kan inbreukmakend gebruik van woordmerk "domicilium" door andere medegerechtigde op woordmerk "domicilie" tegengaan](#)

Het voorgaande impliceert dat het hof voorshands van oordeel is dat Ede aan haar inschrijving van het woordmerk 'domicilie' voor makelaarsdiensten bescherming tegen inbreuk kan ontnemen. Aangezien de term 'domicilium' ook in de opvattingen van Groep (vgl. de namens haar voorgedragen pleitnota in eerste aanleg, p. 8) in vergaande mate overeenstemt met dit woordmerk., komt Ede in beginsel het recht toe anderen het gebruik van die term voor makelaarsdiensten te verbieden indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Gelet op het feit dat Groep, zoals zij zelf ook aangeeft, die term ook gebruikt op het internet, in combinatie met het gebruik van het merk 'domicilie', waartoe zij medegerechtigde is, is het hof voorshands van oordeel dat ook aan dit laatste criterium, het gevaar van verwarring, is voldaan. Dat Ede zich in beginsel op een andere lokale markt richt dan de door Groep geëxploiteerde makelaardijkantoren, staat daaraan niet in de weg.

4.5 Evenmin staat daaraan in de weg dat Groep zelf ook gerechtigd is tot het woordmerk 'domicilie'. Dat zij - eveneens voor 50% - medegerechtigde is, betekent, behoudens andersluidende contractuele afspraken, waarvan het bestaan gesteld noch gebleken is, niet dat het haar vrijstaat een in bovengenoemde zin verwarringwekkend gebruik van een soortgelijke term voor identieke diensten te gebruiken.

4.6 Dat Groep rechthebbende is op het voor de klassen 9, 16, 38 en 41 ingeschreven woordmerk 'domicilium' betekent evenmin dat zij die term kan gebruiken in weerwil van de rechten van de rechthebbende op de oudere inschrijving van 'domicilie' voor makelaarsdiensten (klasse 36, makelaardij in onroerend goed). Dat Groep 'domicilium' (ook) gebruikt voor makelaarsdiensten, heeft Ede in de onderhavige procedure - gelet op de door haar betrokken stellingen, die zij aan de hand van producties heeft onderbouwd - voldoende aanneemelijk gemaakt, en is door Groep ook niet deugdelijk gemotiveerd weersproken.

4.7 In het verlengde daarvan is hof dus van oordeel dat Ede belang heeft bij haar vordering om Groep het gebruik van het teken 'domicilium' - voor zover dat gebruik ziet op makelaarsdiensten - te verbieden

Vindplaatsen: LJN: [BI5016](#)

**Hof Amsterdam, 21 april 2009**

(V. van den Brink, A. Smeeïng-van Hees, A.A. van Rossum)

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Nevenzittingsplaats Arnhem

Sector civiel recht

Zaaknummer 200.009.225

(Zaaknummer rechtbank: 24 7352 / HA ZA 08-389)  
arrest in kort geding van de eerste civiele kamer van 21 april 2009

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Domicilie Ede B.V

gevestigd te Ede,

appellante,

advocaat: mr. F.B. Falkena,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Domicilie Groep B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

advocaat: mr. M.B.Ph. Geeraedts,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Domicilie Amersfoort B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

niet verschenen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Domicilie Utrecht B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

niet verschenen ,

geïntimeerden.

### **1. Het geding in eerste aanleg**

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 30 mei 2008 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht in kort geding tussen appellante (hierna ook te noemen: Ede) als eiseres en geïntimeerden (hierna ook te noemen: Groep c.s., en geïntimeerde sub 1: Groep) als gedaagden heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

### **2. Het geding in hoger beroep**

2.1 Ede heeft Groep c.s. bij exploit van 26 juni 2008 aangezegd van voornoemd vonnis van 30 mei 2008 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Groep c.s. voor dit hof.

2.2 Op de rol van 8 juli 2008 is tegen Groep c.s. verstek verleend; op de rol van 16 september 2008 heeft Groep het tegen haar verleende verstek gezuiverd.

2.3 Bij memorie van grieven heeft Ede vijf grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en een productie in het geding gebracht. Zij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, A) Groep c.s. zal gebieden ieder gebruik van de term 'DOMICILIUM' te staken en gestaakt te houden, zulks binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen arrest, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom groot € 1.000,- voor iedere keer dag Groep c.s. in strijd handelen met dit verbod, tot een maximum van € 250.000,-;

B) Groep c.s. ex artikel 1019h Rv zal veroordelen in de werkelijk door Ede gemaakte kosten ter handhaving van haar handelsnaam- en merkrechten, deze kosten voorshands begroot op € 6.903,23 exclusief BTW in eerste aanleg en op € 4.000,- exclusief BTW in hoger beroep (nader te specificeren bij akte); met veroordeling van Groep c.s. in de kosten van beide instanties.

2.4 Bij memorie van antwoord heeft Groep de grieven bestreden en producties in het geding gebracht. Zij

heeft geconcludeerd dat het hof het beroep integraal zal verwerven en het bestreden vonnis zal bekrachtigen, onder toekenning aan Groep van de werkelijke kosten conform artikel 1019h Rv, bij akte te specificeren, en met veroordeling van Ede in de kosten van [bedoeld zal zijn :] het hoger beroep.

2.5 Ter zitting van 12 maart 2009 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Ede door mr. C.J. van Dijk, advocaat te Ede en Groep door mr. Geeraedts voornoemd, beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Mr. Van Dijk heeft voorafgaand aan de zitting aan Groep en het hof een specificatie van de door zijn cliënt gemaakte kosten gezonden.

2.6 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

### **3. De vaststaande feiten**

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.5 feiten vastgesteld. Het hof gaat in hoger beroep uit van die feiten. Aan de daar weergegeven feiten voegt het hof toe dat het woordmerk 'domicilie' is ingeschreven voor klasse 36, zijnde 'makelaardij in onroerend goed'.

### **4. De motivering van de beslissing in hoger beroep**

4.1 Uit de stellingen van Ede in hoger beroep begrijpt het hof dat zij haar vordering – die strekt tot een verbod van ieder gebruik van de term 'domicilium' - met name baseert op het feit dat zij (voor 50%) merkgerechtigde is op het woordmerk 'domicilie' (grief I). Als afgeleide van dit merkrecht komt haar ook bescherming toe als deelgenoot jegens de andere deelgerechtigde tot het merk (grief II) en kan zij zich op grond van artikel 5a Handelsnaamwet verzetten tegen het gebruik van 'domicilium' als handelsnaam (grief IV). Uit dit merkrecht vloeit eveneens voort dat zij zich als medegerechtigde tot de domeinnaam domicilie.nl kan verzetten tegen het gebruik van domicilium.nl (grief IV). De voorzieningenrechter heeft de vordering van Ede afgewezen, met name omdat het merk 'domicilie' onvoldoende onderscheidend vermogen zou hebben.

4.2 Indien een merk ieder onderscheidend vermogen mist, kan het niet als merk worden ingeschreven (artikel 2.11 lid 1 onder b Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna: BVIE). Daarvan is in het voorliggende geval echter geen sprake: het woordmerk 'domicilium' voor makelaarsdiensten is geschikt om de rechthebbende merkhouders als aanbieder van die diensten te identificeren. Dat het woord ook voor een woonrubriek in een dagblad is gebruikt, impliceert op zichzelf niet dat die term al zodanig verwaterd is dat hij die functie niet meer zou kunnen vervullen; andere feiten die daarop kunnen duiden zijn gesteld noch gebleken.

4.3 Evenmin is een merk geschikt om als zodanig te worden ingeschreven indien het uitsluitend beschrijvend is, als bedoeld in artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE. Ook daarvan is naar het voorlopig oordeel van het hof in het onderhavige geval geen sprake. Dat 'domicilie' geassocieerd zal worden met begrippen als 'huis' of 'woonplaats', impliceert niet dat dit woord als (louter) beschrijvend kan worden gezien voor het aanbieden

van makelaarsdiensten. Dat 'domicilie' een in formeel taalgebruik vrij gangbaar woord is (om een woonplaats aan te duiden), brengt evenmin mee dat het als beschrijvend voor makelaarsdiensten moet worden aangemerkt.

4.4 Het voorgaande impliceert dat het hof voorshands van oordeel is dat Ede aan haar inschrijving van het woordmerk 'domicilie' voor makelaarsdiensten bescherming tegen inbreuk kan ontnemen. Aangezien de term 'domicilium' ook in de opvattingen van Groep (vgl. de namens haar voorgedragen pleitnota in eerste aanleg, p. 8) in vergaande mate overeenstemt met dit woordmerk, komt Ede in beginsel het recht toe anderen het gebruik van die term voor makelaarsdiensten te verbieden indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Gelet op het feit dat Groep, zoals zij zelf ook aangeeft, die term ook gebruikt op het internet, in combinatie met het gebruik van het merk 'domicilie', waartoe zij medegerechtigde is, is het hof voorshands van oordeel dat ook aan dit laatste criterium, het gevaar van verwarring, is voldaan. Dat Ede zich in beginsel op een andere lokale markt richt dan de door Groep geëxploiteerde makelaardijkantoren, staat daaraan niet in de weg.

4.5 Evenmin staat daaraan in de weg dat Groep zelf ook gerechtigd is tot het woordmerk 'domicilie'. Dat zij - eveneens voor 50% - medegerechtigde is, betekent, behoudens andersluidende contractuele afspraken, waarvan het bestaan gesteld noch gebleken is, niet dat het haar vrijstaat een in bovengenoemde zin verwarringwekkend gebruik van een soortgelijke term voor identieke diensten te gebruiken.

4.6 Dat Groep rechthebbende is op het voor de klassen 9, 16, 38 en 41 ingeschreven woordmerk 'domicilium' betekent evenmin dat zij die term kan gebruiken in weerwil van de rechten van de rechthebbende op de oudere inschrijving van 'domicilie' voor makelaarsdiensten (klasse 36, makelaardij in onroerend goed). Dat Groep 'domicilium' (ook) gebruikt voor makelaarsdiensten, heeft Ede in de onderhavige procedure - gelet op de door haar betrokken stellingen, die zij aan de hand van producties heeft onderbouwd - voldoende aanneemelijk gemaakt, en is door Groep ook niet deugdelijk gemotiveerd weersproken.

4.7 In het verlengde daarvan is hof dus van oordeel dat Ede belang heeft bij haar vordering om Groep het gebruik van het teken 'domicilium' - voor zover dat gebruik ziet op makelaarsdiensten - te verbieden. De overwegingen die de voorzieningenrechter onder 4.3 van het bestreden vonnis aan de spoedeisendheid van dit belang van Ede heeft gewijd. Maakt het hof tot de zijne.

4.8 Het voorgaande betekent dat de vordering jegens Groep op de hierna aan te geven wijze toewijsbaar is. Het hof zal de termijn waarbinnen geen dwangsommen verbeurd worden verlengen, teneinde beide partijen enig respijt te geven om zich op de nieuwe situatie in te stellen.

4.9 Ede heeft geen (voldoende expliciete) grieven gericht tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter die hebben geleid tot afwijzing van de vordering je-

gens geïntimeerden sub 2 en 3. Het hof zal Ede derhalve niet-ontvankelijk verklaren in haar beroep tegen het bestreden vonnis voor zover dat betrekking heeft op die partijen. Aangezien de door geïntimeerden sub 2 en 3 gemaakte proceskosten op nihil gesteld moeten worden, zal het hof geen proceskostenveroordeling tegen Ede uitspreken.

4.10 Nu Groep in dit geding in het ongelijk wordt gesteld, zal het hof haar op de voet van artikel 1019 h Rv veroordelen in de kosten die Ede ter handhaving van haar rechten heeft moeten maken. Tegen de omvang van die kosten heeft Groep geen bezwaar gemaakt, terwijl het hof ook overigens niet gebleken is van omstandigheden die aan integrale toewijzing van die kosten in de weg staan.

## 6. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep: verklaart Ede niet-ontvankelijk in haar hoger beroep van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 30 mei 2008, voor zover gewezen tussen haar en geïntimeerden sub 2 en 3;

vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 30 mei 2008, voor zover gewezen tussen haar en Groep, en doet opnieuw recht:

gebiedt Groep ieder gebruik van de term 'domicilium' voor makelaarsdiensten te staken en gestaakt te houden, zulks binnen 14 dagen na betekening van dit arrest, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom groot € 500,- voor iedere keer dag Groep in strijd handelt met dit verbod, tot een maximum van € 25.000,-; veroordeelt Groep in de kosten van beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ede voor salaris advocaat wat betreft beide instanties s begroot op € 9.977,46 exclusief BTW en voor verschotten wat betreft de eerste aanleg begroot op € 325,80 en wat betreft het hoger beroep begroot op € 374,80; wijst af het anders of meer gevorderde;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. V. van den Brink, A. Smeeïng-van Hees en A.A. van Rossum en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 april 2009.