

In naam van de Koning
vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/694903 / KG ZA 20-1156 HH/JD

Vonnis in kort geding van 28 januari 2021

in de zaak van

X

wonende te 's-Hertogenbosch,
eiseres bij dagvaarding van 22 december 2020,
advocaat mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THE TASTING GAMES INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THE TASTING GAMES NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PLAYTOTV B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagden,
advocaat mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam.

Eiseres zal hierna X en gedaagden gezamenlijk The Tasting Games c.s.
worden genoemd.

1. De procedure

Ter zitting van 14 januari 2021 heeft X de vorderingen zoals omschreven in
de dagvaarding toegelicht, met dien verstande dat zij haar eis heeft gewijzigd, zoals
weergegeven onder 3.1. The Tasting Games c.s. heeft verweer gevoerd.
Beide partijen hebben stukken en een pleitnota ingediend.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de kant van X :

- X
- [redacted], de vader van X;
- mr. Haak en een kantoorgenoot;

aan de kant van The Tasting Games c.s.:

- [redacted], directeur aandeelhouder van The Tasting Games c.s.;
- mr. Meijnen.

Tenslotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. X drijft een eenmanszaak die op 24 november 2016 is ingeschreven in het handelsregister. De eenmanszaak heeft de volgende handelsnamen in het handelsregister geregistreerd: Tasting Game, L'ève, Hoppa, SilentDiscoTasting, Citygins, CityGin, Silent Disco Proeverij, Ice stamp, Crowd Creators, Steun de brouwer, en Steun de brouwerij. X is actief op het gebied van evenementen, producten, oplossingen en concepten die betrekking hebben op smaak en smaakbeleving, waaronder proeverijen van dranken en voedingsmiddelen met veelal een spelelement. Zij richt zich op (potentiële) klanten in heel Nederland.

2.2. X maakt sinds mei 2017 gebruik van de domeinnaam tastinggame.nl en is actief op Facebook en Instagram onder de accountnaam 'tastinggame'. De profielpagina's op Facebook en Instagram hebben als titel "The Tasting Game".





2.3. heeft een factuur van 4 januari 2018 overgelegd, waarin in de aanhef "The Tasting Game" staat evenals het volgende logo. Op de factuur staat "L'Eve" als crediteur vermeld, met e-mail adres:



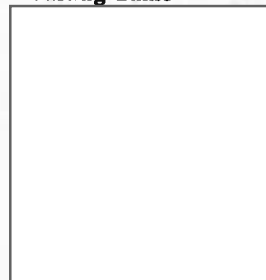
L'eve



Op een door overgelegde factuur van 17 januari 2020 staat in de aanhef "The Tasting Game", voorzien van een nieuw logo. Als crediteur staat "Tasting Game" vermeld.



Tasting Game



2.4. Op 17 september 2020 zijn twee vennootschappen onder de statutaire- en handelsnamen The Tasting Games Nederland B.V. (thans: "Tastings Unlimited Nederland") en The Tasting Games International B.V. (thans: "Tastings Unlimited

Internationaal”) geregistreerd in het handelsregister. Deze vennootschappen zijn opgericht door PlayToTV B.V. met als doel het exploiteren van haar online gaming technologie in een nieuw product: ‘tasting games’ (een proeverij spel).

2.5. The Tasting Games c.s. biedt een app aan via de App Stores van Apple en Google Play, genaamd ‘The Tasting Games’. Met de app en een toegezonden ‘Tasting Box’ kan een spel worden gespeeld waarbij deelnemers verschillende etenswaren uit de ‘Tasting Box’ proeven.

2.6. The Tasting Games c.s. maakt gebruik van de domeinnamen thetastinggames.nl, thetastinggames.com, thewinetastinggames.com, smaakbox.nl, tastingsunlimited.com en thetastinggameshop.nl en van het e-mail adres info@thetastinggames.nl. Zij is actief op Facebook, Instagram, en LinkedIn onder de accountnaam ‘thetastinggames’.

Op LinkedIn staat de volgende beschrijving van The Tasting Games:
“Het lekkere van een proeverij en de lol van een pubquiz in 1 app. Een app, een Tasting Box vol lekkers, een live gestreamd spel en eindelijk veel spelers. Dat is de Tasting Games.”

2.7. Bij brief van 22 oktober 2020 heeft The Tasting Games c.s. gesommeerd om

- elk gebruik als handelsnaam, merk, domeinnaam en e-mailadres van de benaming Tasting Games, The Tasting Games, The Tasting Games Nederland, The Tasting Games International, en elke andere benaming die overeenstemt met de handelsnamen van , te staken en gestaakt te houden; en
- de handelsnamen The Tasting Games Nederland en The Tasting Games International per direct uit te schrijven uit het handelsregister.

2.8. Op 24 december 2020 heeft B.V. in opdracht van The Tasting Games c.s. het volgende beeldmerk met woordelementen gedeponneerd bij het Benelux merkenregister, voor de volgende waren of diensten (samengevat):

- Kl 9 software op het gebied van proeverij spellen;
- Kl 25 (koks) kleding;
- Kl 28 (electronische) proeverij spellen.



2.9. Op 5 januari 2021 hebben The Tasting Games Nederland B.V. en The Tasting Games International B.V. een onthoudingsverklaring getekend. Daarin is onder meer het volgende bepaald.

“The Tasting Games Nederland B.V. en The Tasting Games International B.V. zullen hun statutaire namen wijzigen in respectievelijk “Tastings Unlimited Nederland B.V.” en “Tastings Unlimited International B.V.”. The Tasting Games Nederland B.V. en The Tasting Games International B.V. zullen de handelsnamen “The Tasting Games Nederland” en “The Tasting Games International” niet meer voeren, en hun respectievelijke handelsnaam wijzigen in respectievelijk “Tastings Unlimited Nederland” en “Tastings Unlimited International”. Voornoemde handelsnamen zijn in het Handelsregister als handelsnaam toegevoegd. PayToTV B.V. zal - voor zover zij dat al deed - niet meer de handelsnaam “The Tasting Games” voeren. Gedaagden zullen de komende dagen de handelsnaamwijziging doorvoeren en verwachten daar vrijdag 8 januari 2021 mee klaar te zijn.”

3. Het geschil

3.1. vordert (samengevat), na wijziging van eis, dat The Tasting Games c.s.

- (i) elk gebruik van de handelsnaam “Tasting Games” en/of “The Tasting Games”, “The Tasting Games Nederland” en/of “The Tasting Games International”,
- (ii) het (doen) aanbieden van een app onder de naam “Tasting Games”, “Tasting Game”, en/of “The Tasting Games”, en
- (iii) elk gebruik van de domeinnaam thetastinggames.com en/of thetastinggameshop.nl, en
- (iv) elk gebruik van de accountnamen “Tasting Games” en/of “The Tasting Games” op social media,

staakt en gestaakt houdt, op straffe van een dwangsom, met veroordeling van The Tasting Games c.s. in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente, en de termijn in de zin van artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na dit vonnis.

3.2. legt aan haar vorderingen (samengevat) het volgende ten grondslag. Door het voeren van de handelsnaam 'Tasting Games', al of niet voorafgegaan door 'The' en al of niet gevolgd door 'Nederland' of 'International' handelt The Tasting Games c.s. in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Door dit handelen dreigt immers direct en indirect verwarringsgevaar met de oudere handelsnaam van en vindt ook daadwerkelijk verwarring plaats.

stelt verder dat het gebruik van de naam 'Tasting Games' ter aanduiding van de app (voor zover dit niet geldt als handelsnaamgebruik) onrechtmatig is, omdat dit nodeloos tot verwarringsgevaar leidt met de oudere handelsnaam ('Tasting Game') en de activiteiten van . Dit wordt versterkt door de nawerking van de inbreuk op de handelsnaam.

Voorts stelt dat het gebruik van de domeinnamen thetastinggames.nl en thetastinggamesshop.nl (voor zover dit niet geldt als handelsnaamgebruik) eveneens onrechtmatig is omdat daardoor feitelijk verwarring kan worden gewekt onder internetgebruikers. Ook dit wordt versterkt door de nawerking van de inbreuk op de handelsnaam.

3.3. The Tasting Games c.s. heeft tegen de vorderingen van aangevoerd (samengevat) dat zij inmiddels heeft toegezegd de geregistreerde statutaire- en de handelsnamen 'The Tasting Games Nederland B.V.' en 'The Tasting Games International B.V.' te zullen wijzigen in respectievelijk 'Tastings Unlimited Nederland B.V.' en 'Tastings Unlimited International B.V.', zoals blijkt uit de onder 2.9 genoemde onthoudingsverklaring. heeft daarom geen spoedeisend belang meer bij haar vorderingen.

Verder voert The Tasting Games c.s. aan dat de naam 'Tasting Game' niet feitelijk heeft gevoerd, waardoor deze geen handelsnaamrechtelijke bescherming geniet.

Voorts voert The Tasting Games c.s. aan dat 'Tasting Game' als (louter) beschrijvende naam voor de activiteiten van , geen onderscheidend vermogen heeft en als zodanig niet kan fungeren als handelsnaam.

Tot slot voert The Tasting Games c.s. aan dat - ook als 'Tasting Game' wel handelsnaamrechtelijke bescherming geniet - zij geen inbreuk maakt op die handelsnaam in de zin van artikel 5 Hnw. Na wijziging van de handels- en statutaire namen van 'The Tasting Games Nederland B.V.' en 'The Tasting Games International B.V.' maakt zij uitsluitend nog gebruik van de naam 'the tasting games' als naam van de app die zij aanbiedt, als merk, en als domeinnaam. Zij gebruikt deze niet (meer) als handelsnaam. Dit is slechts onrechtmatig, indien sprake is van verwarringsgevaar en van bijkomende omstandigheden. Daarvan is in deze zaak geen sprake. Aldus steeds The Tasting Games c.s..

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Niet in geschil is dat The Tasting Games c.s. in de onthoudingsverklaring van 5 januari 2021 (nadat de dagvaarding in deze procedure was uitgebracht) heeft toegezegd dat zij de in het handelsregister geregistreerde statutaire- en handelsnamen 'The Tasting Games Nederland B.V.' en 'The Tasting Games International B.V.' niet (meer) als handelsnaam zal voeren, en dat zij de registratie van die namen in het handelsregister zal wijzigen in 'Tastings Unlimited Nederland B.V.' en 'Tastings Unlimited International B.V.'. Ter zitting heeft The Tasting Games c.s. op vragen van de voorzieningenrechter geantwoord dat zij bezig is deze wijzigingen door te voeren, maar dat die wijzigingen nog niet zijn geëffectueerd, omdat daarbij komt kijken dat zij haar statuten aanpast, waarvoor zij nog even tijd nodig heeft.

4.2. Partijen zijn het oneens over de vraag of The Tasting Games c.s., ondanks deze toezeggingen, de naam 'The Tasting Game' nog altijd als handelsnaam voert, of zij deze naam voor haar app mag gebruiken en of zij de domeinnaam thetastinggames.nl en/of thetastinggamesshop.nl mag gebruiken.

De naam '(the) tasting game' is louter beschrijvend

4.3. is actief binnen heel Nederland op het gebied van evenementen, producten, oplossingen en concepten die betrekking hebben op smaak en smaakbeleving, waaronder proeverijen van dranken en voedingsmiddelen met een spelelement. heeft in dat kader een 'Tasting Box' ontwikkeld (die aan Ahold is gepresenteerd, maar niet op de markt is gekomen) en verschillende test-evenementen georganiseerd, waarbij deelnemers vragen kregen voorgelegd in de vorm van een 'pub-quiz'. De naam 'tasting games' is louter beschrijvend voor die activiteiten. De naam bestaat uit twee elementen. 'Tasting', Engels voor 'proeven' of 'proeverij', is beschrijvend voor de evenementen die organiseert. Het element 'games' is beschrijvend voor het spelelement dat aan de proeverij wordt verbonden. De toevoeging van het woord 'the' verandert in dit kader niets aan de onderscheidendheid van deze naam. Ook de omstandigheid dat de naam uit Engelse woorden bestaat doet niet af aan de beschrijvendheid ervan. richt zich weliswaar op de Nederlandse markt, maar uitgangspunt is dat het Engelse taalbegrip binnen Nederland van zodanig niveau is, dat de gemiddelde consument begrijpt welke activiteiten met de woorden 'tasting' en 'games' worden geduid.

Kan '(the) tasting game' fungeren als handelsnaam?

4.4. De omstandigheid dat '(the) tasting game' een louter beschrijvende naam is laat onverlet (in tegenstelling tot wat The Tasting Games c.s. betoogt) dat deze naam kan fungeren als handelsnaam. Het vereiste van onderscheidend vermogen dat het merkenrecht aan een teken stelt is geen vereiste voor handelsnaamrechtelijke bescherming. Ook de *freihaltungsbedürfnis*, ofwel vrijhoudingsbehoefte, waarop

The Tasting Games c.s. zich beroept is een beginsel uit het merkenrecht, niet uit het handelsnaamrecht. Het (gebrek aan) onderscheidend vermogen van een handelsnaam kan echter wel van belang zijn bij het bepalen van de omvang van de handelsnaamrechtelijke bescherming. Artikel 5 Hnw bepaalt deze beschermingsomvang als volgt.

Het is 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.

Handelsnamen met een geringere mate van onderscheidend vermogen genieten een beperktere beschermingsomvang, nu er minder snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar door een gelijke, of gering afwijkende handelsnaam van een andere onderneming. Naast de eis van verwarringsgevaar, volgen uit artikel 5 Hnw twee andere begrenzungen van de beschermingsomvang: (i) alleen een oudere handelsnaam die rechtmatig is gevoerd wordt beschermd, en (ii) het artikel beschermt alleen tegen een gelijke, of in geringe mate afwijkende, jongere handelsnaam die door een ander wordt gevoerd. Deze begrenzungen aan de handelsnaamrechtelijke bescherming van '(the) tasting game' komen in het navolgende aan de orde.

Heeft de naam '(the) tasting game' rechtmatig gevoerd?

4.5. The Tasting Games c.s. heeft aangevoerd dat de onderneming van niet onder de naam '(The) Tasting Game' is gedreven, maar dat die naam is gebruikt om haar product, of dienst aan te duiden. Aannemelijk is dat de naam 'tasting game' in ieder geval gebruikt is ter aanduiding van de dienst die aanbiedt. Op de Facebookpagina van staat "De Tasting Game, is een product waarbij de consument op een speelse manier thuis en in de horeca proeverijen kan houden". Dit neemt echter niet weg dat zij ook haar onderneming heeft gedreven onder deze naam, in de zin van artikel 1 Hnw. Niet in geschil is dat de naam '(the) tasting game' gebruikt als accountnaam en als aanhef vermeldt op social media (Facebook, Instagram), dat haar onderneming vindbaar is op het internet onder de domeinnaam tastinggame.nl en dat zij deze naam ook vermeldt op haar facturen. In 2018 nog met daarbij de vermelding van "L'ève" als crediteur, maar in ieder geval vanaf 17 januari 2020 enkel met vermelding van 'Tasting Game' als crediteur. Aannemelijk is dan ook dat de naam 'tasting game' door dit gebruik als naam van de onderneming van in enige mate bij het publiek heeft kunnen doordringen. Dat de naam L'Eve als houder van de domeinnaam tastinggame.nl is geregistreerd in het register van het SIDN doet daaraan niet af.

Wordt 'The Tasting Games' als (jongere) handelsnaam gevoerd?

4.6. stelt dat The Tasting Games c.s. in praktijk geen uitvoering geeft aan de toezeggingen, gedaan in de onthoudingsverklaring van 5 januari 2021 (zie 4.1) en nog altijd de handelsnamen met daarin de naam '*the tasting games*' voert als handelsnaam. Zij heeft daartoe aangevoerd dat The Tasting Games c.s. haar domeinnaam thetastinggames.nl duurzaam en zichtbaar gebruikt ter aanduiding van haar onderneming. Verder betoogt dat uit de website van The Tasting Games c.s. blijkt dat 'The Tasting Games' een bedrijfsonderdeel is van Tastings Unlimited Nederland B.V. en als onderneming een eigen account heeft op LinkedIn, Facebook en Instagram.

Teneinde de vraag te beantwoorden of The Tasting Games' als (jongere) handelsnaam gevoerd is, is dus ook relevant hoe de domeinnaam gebruikt wordt en of de naam al dan niet voor een bedrijfsonderdeel wordt gevoerd.

Gebruikt The Tasting Games c.s. de domeinnaam thetastinggames.nl als handelsnaam?

4.6.1. Het registreren van een domeinnaam op zichzelf is in beginsel niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam, tenzij uit de inhoud van de website blijkt, dat het om de naam van een onderneming gaat en de aangeboden informatie een duidelijke band met de onderneming heeft. Het gebruiken van een naam als handelsnaam ontstaat door het werkelijk gebruiken van die naam naar buiten toe: op briefpapier, in advertenties, het telefoonboek, etc (ECLI:NL:RBROT:2008:BC5696). Vaststaat dat The Tasting Games c.s. de domeinnaam "tastinggames.nl" gebruikt, maar uit niets blijkt dat zij die domeinnaam ook gebruikt als naam voor de onderneming. Gebruik van deze domeinnaam is daarom niet verboden op grond van artikel 5 Hnw.

Gebruikt The Tasting Games c.s. de naam 'the tasting games' als naam voor een bedrijfsonderdeel van Tastings Unlimited Nederland B.V.?

4.6.2. Uit de overgelegde stukken blijkt dat The Tasting Games c.s. de naam 'tasting games' gebruikt als naam voor de app die zij aanbiedt en dat zij een beeldmerk heeft gedeponeerd waarvan deze naam onderdeel uitmaakt. Op de website van The Tasting Games c.s. staat in de 'footer': "*The tasting Games is een activiteit van Tastings Unlimited Nederland B.V.*". Voldoende aannemelijk is dat "*The tasting Games*" in dit verband verwijst naar de naam van de dienst (waarvan de app deel uitmaakt) die The Tasting Games c.s. aanbiedt. Dat deze naam wordt gevoerd voor een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Tastings Unlimited Nederland B.V. blijkt nergens uit.

4.7. Conclusie van het voorgaande is dat The Tasting Games c.s. de naam 'the tasting games' niet als handelsnaam voert, maar gebruikt als merk en als domeinnaam. Tegen dit gebruik kan niet worden opgetreden op grond van de

Handelsnaamwet (zie onder meer de arresten van de Hoge Raad in Euro Tyre ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 en Artiestenverloningen ECLI:NL:HR:2015:3554). Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek kan in deze gevallen wel aanvullende bescherming bieden aan de gebruiker van een oudere handelsnaam. In het navolgende zal worden beoordeeld of het gebruik van de naam 'the tasting games' als merk en als domeinnaam door The Tasting Games c.s. onrechtmatig is jegens in de zin van dit artikel.

Is het gebruik van de naam 'the tasting games' als onderdeel van een merk en domeinnaam door The Tasting Games c.s. onrechtmatig?

4.8. Het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden (Artiestenverloningen, r.o. 3.3). heeft zich niet beroepen op bijkomende omstandigheden en uit haar stellingen is daarvan ook niet gebleken. Daarmee is niet aannemelijk dat het gebruik van de domeinnaam thetastinggames.nl door The Tasting Games c.s. onrechtmatig is.

4.9. Ook is niet aannemelijk dat gebruik van het (jongere) merk 'The Tasting Games' door The Tasting Games c.s. onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Zoals overwogen onder 4.4 is de beschermingsomvang van een louter beschrijvende handelsnaam onder de Handelsnaamwet beperkt omdat er minder snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar. De (aanvullende) beschermingsomvang op grond van artikel 6:162 BW is niet groter. Uit de overgelegde stukken blijkt dat de (louter beschrijvende) handelsnaam '(The) Tasting Game' tot op heden beperkt heeft gevoerd. Dat zij haar onderneming heeft gedreven onder deze naam op social media, dat haar onderneming vindbaar is op het internet onder de domeinnaam tastinggame.nl en dat zij deze naam ook vermeldt op haar facturen is echter onvoldoende om aan te nemen dat het gebrek aan onderscheidend vermogen van die (louter beschrijvende) handelsnaam, is afgenomen door bekendheid te verkrijgen bij het publiek. Daarmee is niet aannemelijk dat het gebruik van de naam 'the tasting games' als merk door The Tasting Games c.s. tot een mate van verwarring van bij het publiek zal leiden die onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW.

Conclusie

4.10. Zoals overwogen onder 4.1 heeft The Tasting Games c.s. middels haar onthoudingsverklaring van 5 januari 2021 toegezegd dat de handelsnamen "The Tasting Games Nederland B.V. en The Tasting Games International B.V." en "The Tasting Games" niet (meer) door haar zullen worden gevoerd en dat de gelijkkluidende statutaire namen zullen worden gewijzigd in "Tastings Unlimited Nederland B.V." en "Tastings Unlimited International B.V.". Niet is gebleken dat

dit inmiddels is gebeurd, maar de voorzieningenrechter gaat er vanuit dat The Tasting Games c.s. deze toezegging gestand doet. Het door gevorderde bevel om het gebruik van de handelsnaam "The Tasting Games Nederland", "The Tasting Games International" en/of "The Tasting Games" te staken en gestaakt te houden zal om die reden niet worden toegewezen. Ook voor zover de vordering van ziet op het gebruik van de handelsnamen "The Tasting Games" zal deze worden geweigerd. Niet is gebleken dat deze handelsnamen door The Tasting Games c.s. wordt gevoerd. Uit hetgeen in het voorgaande is overwogen volgt dat ook de overige gevorderde voorzieningen door zullen worden geweigerd.

Proceskosten

4.11. Omdat The Tasting Games Nederland B.V. en The Tasting Games International B.V. de onthoudingsverklaring pas hebben getekend nadat The Tasting Games c.s. op 22 december 2020 had gedagvaard en omdat partijen over en weer gedeeltelijk in het (on)gelijk zijn gesteld bestaat er aanleiding om de proceskosten tussen partijen te verrekenen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen
- 5.2. verrekent de kosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Hoogeveen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J. Dekker, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2021.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam



type: JD
coll: MV