



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/709551 / KG ZA 21-908 IHJK/LO

Vonnis in kort geding van 3 december 2021

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **OLSTIB.V.**,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **IREGEO E-COMMERCE B.V.**,
- beide gevestigd te Purmerend,
eiseressen bij dagvaarding van 11 november 2021,
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Amsterdam,

tegen

T.,
wonende te Amsterdam,
gedaagde,
verschenen in persoon.

Eiseressen zullen hierna ook gezamenlijk als Olsti worden aangeduid en gedaagde zal T.. worden genoemd.

1. De procedure

Ter zitting van 19 november 2021 heeft Olsti de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding en vermeerdering van eis toegelicht. T. heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben schriftelijke stukken ingediend en hebben ter zitting het woord gevoerd, Olsti aan de hand van een pleitnota.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de kant van Olsti: T. Meijer, directeur van Olsti en ook eigenaar van Iregeo E-commerce B.V., N.G. Hoenink en mr. Gravendeel. Verder was T. aanwezig.

Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Olsti maakt sinds 10 juni 2013 gebruik van de handelsnaam LED-Gigant.nl. Olsti B.V. exploiteert haar onderneming in ledverlichting offline en online op het internetdomein LED-Gigant.nl, mede via Iregeo E-commerce B.V., die licentienemer is met betrekking tot de handelsnaam LED-Gigant.nl.

2.2. Op 4 januari 2005 heeft T. de domeinnaam ledgigant.nl (zonder verbindingsstreepje) geregistreerd.

2.3. T. handelt ook in ledverlichting. Hij heeft zijn eenmanszaak per 1 juli 2021 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Hij gebruikt onder meer de volgende handelsnamen: Osso Lux, Osso Smart en LED 24. De laatste kent ook het internetdomein LED24.nl.

2.4. Eind oktober of begin november 2021 heeft T. de domeinnaam ledgigant.nl voor het eerst in gebruik genomen door via dat domein een website in ledverlichting te exploiteren met de naam Ledgigant.nl.

2.5. Op 3 november 2021 heeft Olsti het Benelux-merk LED-Gigant gedeponereerd voor klassen 9 en 11, kort gezegd voor ledverlichting en daarbij behorende accessoires. Daarbij heeft Olsti het voorgebruik sinds 10 juni 2013 ingeroepen. Het merk is geregistreerd als beeldmerk met wordelementen en ziet er als volgt uit.



3. Het geschil

3.1. Olsti vordert - samengevat en na vermeerdering van eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

1. T. te veroordelen elk gebruik, online of offline, van de naam Ledgigant en daarop sterk gelijkende namen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom;

subsidiar:

2. T. te veroordelen elk gebruik, online en offline, van de naam Ledgigant te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom;

primair:

3. T. te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. en de geldende IE-indicatietafzetten, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente over alle kosten;

subsidiar:

4. T. te veroordelen in de proceskosten op grond van artikel 237 Rv. te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente over alle kosten;
5. T. te bevelen op eigen kostend domeinnaam Ledgigant.nl aan Olsti over te dragen op de bij de Stichting Internet Domein Naamregistratie bepaalde wijze tot verkrijging van de 'verhuistoken', binnen vijf dagen en met bepaling dat dit vonnis op de voet van artikel 3:300 lid 2 BW in de plaats treedt van de medewerking van T. tot overdracht, op kosten van T., thans bepaald op € 250,- exclusief btw voor de kosten van de raadsman van Olsti;
6. de termijn uit artikel 1019i Rv. te bepalen op 2 maanden.

3.2. T. voert - samengevat en voor zover van belang - het volgende verweer. Hij is sinds 2012 ondernemer in ledverlichting, heeft 15 webshops en is actief in 12 landen. Hij wist niet dat er een andere Ledgigant was. T. heeft zelf ook geprobeerd het merk Ledgigant te deponeren, maar kreeg daarbij te horen dat dat niet kon omdat het te beschrijvend is. Olsti heeft het niet voor niets als beeldmerk geregistreerd en niet als woordmerk. Eventueel wil T. de domeinnaam wel overdragen. Hij heeft 12 andere websites en 500 domeinnamen en is niet speciaal aan deze domeinnaam gehecht. Wel wil hij daar een vergoeding voor.

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

4. De beoordeling

4.1. Olsti heeft zich beroepen op artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw), artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE), artikel 13 en 14 van de Auteurswet en op artikel 6:193a e.v. BW (oneerlijke handelspraktijken).

4.2. Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat 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.

4.3. Niet in geschil is dat Olsti sinds 2013 de handelsnaam LED-Gigant gebruikt. Evenmin is in geschil dat de naam Ledgigant.nl daar slechts in geringe mate van afwijkt (alleen het verbindingsstreepje tussen LED en Gigant in de naam van Olsti ontbreekt in de naam van T.). T. stelt dat hij de handelsnaam Ledgigant sinds 2016 gebruikt. Dat heeft hij echter onvoldoende aannemelijk gemaakt. Denaam is niet ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. T. heeft een aantal facturen overgelegd uit 2016, waar aan de onderkant staat 'Ledgigant.nl, flevolaan, 52 1382jz weesp'. Olsti heeft die de authenticiteit van de facturen gemotiveerd betwist. Verder heeft Olsti het zoekresultaat van een online-ar hief, de zogenoemde 'Wayback machine' overgelegd, waaruit blijkt dat er voor november 2021 geen activiteit was op de website ledgigant.nl. T. heeft gesteld dat hij voorheen bezoekers van ledgigant.nl doorlinkte naar ledstores.nl, een ander internetdomein waarop hij eveneens een webshop exploiteert, maar ook dat blijkt niet uit het online-archief en dat zou wel moeten als de domeinnaam als hyperlink zou zijn gebruikt. Voorshands is dus niet aannemelijk geworden dat T. eerder dan Olsti de naam Ledgigant.nl als handelsnaam gebruikte. Dat de naam Ledgigant zuiver beschrijvend is, zoals T. heeft aangevoerd, wordt niet aangenomen. De omstandigheid dat het gaat om een naam die die associaties met de handel in ledverlichting oproept, brengt mee dat de beschermingsomvang van deze handelsnaam beperkt is, maar niet dat een handelsnaambescherming in het geheel niet aan de orde is. Voldoende aannemelijk is dat het gebruik door T. van Ledgigant.nl kan leiden tot verwarring tussen zijn onderneming en die van Olsti. Beide ondernemingen exploiteren een webshop in ledverlichting en richten zich op hetzelfde publiek. Het streepje tussen LED en Gigant zal bij de gemiddelde bezoeker van de website niet direct in het oog springen, en de kans is dan ook groot dat een consument die op zoek is naar LED-Gigant.nl zal uitkomen bij Ledgigant.nl. Nu T. een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming, moet zijn handelwijze ook bij een geringe beschermingsomvang van de handelsnaam, worden aangemerkt als een inbreuk op de handelsnaam van Olsti als bedoeld in artikel 5 Hnw.

4.4. T. heeft ter zitting verklaard dat hij 15 webshops in ledverlichting exploiteert. Dat hij niet wist van het bestaan van LED-Gigant is dan ook moeilijk voorstelbaar. Verder heeft hij gesteld niet bijzonder gehecht te zijn aan de domeinnaam ledgigant.nl. Hij is bereid deze over te dragen, indien Olsti daarvoor een bedrag van € 10.000,- betaalt. Dit duidt erop dat T. met het gebruik van Ledgigant.nl tracht aan te haken bij LED-Gigant, en hij de domeinnaam slechts houdt uit opportunistische motieven.

4.5. Gelet op al deze omstandigheden wordt voorshands geoordeeld dat het gebruik door T. van de handelsnaam Ledgigant.nl in strijd is met artikel 5 Hnw en dus onrechtmatig jegens Olsti. Ook de gebruikmaking van de domeinnaam Ledgigant.nl wordt in dit verband onrechtmatig geacht jegens Olsti. De omstandigheid dat deze domeinnaam al sinds 2005 is geregistreerd, maakt dat niet anders. Niet aannemelijk is immers geworden dat deze naam al eerder in gebruik

was in de hier aan de orde zijnde branche, totdat T. in oktober/november 2021 de webshop met die naam is gaan exploiteren. Dit leidt tot toewijzing van de vordering onder 1, zoals hierna in het dictum vermeld. De overige door Olsti aangevoerde gronden behoeven daarom geen verdere bespreking. Ook de overdracht van de domeinnaam zal worden toegewezen, nu het gevaar bestaat dat T. die zal gebruiken om bezoekers door te linken naar een van zijn andere websites. Hoewel T. heeft voorgesteld de domeinnaam voor€ 10.000,- te willen overdragen, heeft hij niet gesteld kosten voor de domeinnaam te hebben gemaakt. De wens om de domeinnaam te gebruiken als verdienmodel is niet voldoende voor het toekennen van enige vergoeding, zodat deze om niet dient te worden overgedragen.

4.6. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.

4.7. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op 2 maanden.

4.8. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal T. worden veroordeeld in de kosten van dit geding, waarbij de kosten voor salaris advocaat met toepassing van artikel 1019h Rv zullen worden gesteld op€ 4.532,95 aangezien T. de daartoe overgelegde specificatie niet heeft betwist en deze kosten het indicatietarief voor een "eenvoudig kort geding", onder welke categorie deze procedure kan worden geschaard, niet te boven gaan. Verder worden de kosten begroot op€ 98,52 aan dagvaardingskosten en€ 667,00 aan griffierecht.

4.9. De nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt T. binnen acht dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik, online en offline, van de handelsnaam Ledgigant en daarop sterk gelijkende namen te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het gebruik van de domeinnaam Ledgigant.nl,

5.2. veroordeelt T. om aan Olsti een dwangsom te betalen van€ 1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.1 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van€ 50.000,- is bereikt,

5.3. beveelt T. op eigen kosten de domeinnaam Ledgigant.nl aan Olsti over te dragen op de bij de Stichting Internet Domein Naamregistratie bepaalde wijze tot verkrijging van de 'verhuistoken' (vermeld bij <https://www.sidn.nl/nl-domeinnaam/domeinnaam-verhuizen>), binnen acht dagen na betekening van dit vonnis,

5.4. bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de vereiste medewerking van T. tot overdracht van de domeinnaam, indien gedaagde niet voldoet aan de veroordeling onder 5.3, en veroordeelt T. in de in dat geval door Olsti te maken kosten, thans begroot op € 250,- exclusief btw voor de kosten van zijn raadsman, Olsti,

5.5. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 101 9i Rv op twee maanden na heden,

5.6. veroordeelt T. in de proceskosten, aan de zijde van Olsti tot op heden begroot op € 5.298,47, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

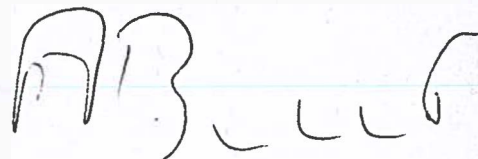
5.7. veroordeelt T. in de na di vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 85,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 december 2021.

Bij afwezigheid van mr. I.H.J. Konings is dit vonnis ondertekend door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, die het vonnis uitsprak.



GROSSE

nft

msterdam