

# vonnis

---

## RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 406267 / KG ZA 12-609

### Vonnis in kort geding van 11 september 2012

in de zaak van

rechtspersoon naar Italiaans recht  
**FINSTRAL AG**,  
gevestigd te Ritten, Italië,  
eiseres,

tegen

1. **MAURICE** [redacted]  
wonende te [redacted],  
gedaagde,  
[redacted],
2. [redacted],  
wonende te [redacted] ■  
gedaagde,  
verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [redacted] en [redacted], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding met producties 1 tot en met 13;
  - akte onvoorwaardelijke toezegging van de zijde van [redacted];
  - producties 14 van de zijde van Finstral;
  - 3 producties van de zijde van gedaagden;
  - de mondelinge behandeling d.d. 27 augustus 2012;
  - de pleitnota van [redacted];
  - ter zitting door Finstral overgelegde 2 producties.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1 Sinds 1969 voert Finstral AG de handelsnaam Finstral. Finstral produceert en levert kunststof kozijnen. Finstral Nederland Zutphen (hierna: FNL) is distributeur voor de Nederlandse markt.

2.2 Finstral is rechthebbende van een internationaal beeldmerk, geregistreerd in 1999, waarin het woord "Finstral" is opgenomen en van het woordmerk "Finstral", WIPO geregistreerd d.d. 9 juni 2011. Sinds 1998 heeft Finstral de domeinnaam "Finstral.com" geregistreerd.

2.3 Sinds 2008 gebruiken gedaagden de volgende door hen geregistreerde domeinnamen:

- finstralkozijn.com
- finstralkozijn.nl
- finstralsales.com
- finstralkunststofkozijn.com
- finstral-kunststofkozijn.nl
- kozijnen-finstral.nl
- finstralramen.nl

Alle domeinnamen leiden naar eenzelfde website. De website vermeldt ten tijde van de mondelinge behandeling – onder meer – de tekst: "SALES Nederland levert Finstral", "Wij maken geen onderdeel uit van het Finstral Concern" en "Deze website is geen eigendom van Finstral. Wij zijn uitsluitend leverancier van Finstral."

2.4 [REDACTED] is eigenaar van het bedrijf Sales Nederland. Hij koopt Finstral kozijnen rechte reeks in bij de distributeur in Duitsland. De Finstral kozijnen worden vanuit de fabriek van Finstral in Italië geleverd in België en doorgeleverd naar Nederland.

2.5 [REDACTED] verricht ten behoeve van [REDACTED] met betrekking tot Finstral kozijnen diverse werkzaamheden. Hij beheert onder meer de onder 2.3 bedoelde websites.

## 3. Het geschil

- 3.1. Finstral vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om:
- I. gedaagden, ieder afzonderlijk, te gebieden binnen vijf dagen, althans na verloop van een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen andere termijn, na betekening van dit vonnis:
    - a. het gebruik van de handelsnamen *Finstral kozijn* en *Finstralkozijn* te staken en gestaakt te houden,
    - b. het gebruik van de domeinnamen finstralkozijn.com, finstralkozijn.nl, finstralsales.com, kozijnen-finstral.nl en finstralkunststofkozijn.nl te staken en gestaakt te houden,
    - c. de registratie van de domeinnamen finstralkozijn.com, finstralkozijn.nl, finstralsales.com, kozijnen-finstral.nl, finstral-kunststofkozijnen.nl en finstralramen.nl aan eiseres over te dragen dan wel deze registratie(s) in te trekken, een en ander op kosten van gedaagden,
    - d. het gebruik van gegevens die afkomstig zijn van een website en/of drukwerk van eiseres, waaronder begrepen (doch niet beperkt) het



---

beeldmerk van eiseres, alsmede tekeningen en foto's van producten en productiefaciliteiten van eiseres, te staken en gestaakt te houden;

- II. gedaagden, ieder afzonderlijk, te verbieden binnen vijf dagen, althans na verloop van een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen andere termijn, na betekening van dit vonnis:  
een andere handelsnaam te voeren, het gebruik van domeinnamen daaronder begrepen, waarin – op welke wijze dan ook – de aanduiding *Finstral* voorkomt, dan wel een andere handelsnaam te voeren of de aanduiding *Finstral* anderszins aldus te gebruiken dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de onderneming(en) althans ondernemingsactiviteit(en) van gedaagde(n) en die van eiseres;
- III. een en ander op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat (een van) gedaagden daarmee geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft en/of daarmee in strijd handelt;
- IV. gedaagden ieder hoofdelijk, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, overeenkomstig artikel 1019h Rv zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die eiseres heeft gemaakt, volgens het totaalbedrag als berekend door eiseres, van welk totaalbedrag voorafgaand aan de zitting een overzicht in het geding zal worden gebracht, inclusief nakosten (ten bedrage van € 131,- en € 199,- inclusief betekening aan ieder van gedaagden) voor het geval gedaagden niet op de eerste vordering betalen overeenkomstig het dictum van dit vonnis;
- V. de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een eis in hoofdzaak moet worden ingesteld te bepalen op drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis in kort geding.

3.2. Gedaagden voeren verweer.

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

#### 4. De beoordeling

4.1 Het spoedeisend belang van *Finstral* bij de door haar gevraagde voorziening vloeit voort uit de (vermeende) voortdurende inbreuk op haar rechten en de aard van de zaak.

4.2 [REDACTED] beroept zich op niet-ontvankelijkheid van *Finstral* in haar vordering. [REDACTED] betwist, bij gebrek aan wetenschap, dat eiseres in deze procedure, *Finstral AG te Ritten*, dezelfde partij is als de vennootschap die het merk *Finstral* heeft gedeponereerd, te weten *Finstral S.P.A te Bologna*.

Ter zitting heeft *Finstral* hier tegen aangevoerd dat *Finstral* gevestigd is in het Duitstalige deel van Italië en aangezien dit gebied tweetalig is, *Finstral* haar benaming zowel in het Duits als in het Italiaans voert: de Italiaanse benaming voor een B.V. is S.P.A, de Duitse benaming is AG. Het betreft derhalve dezelfde vennootschap in twee verschillende talen. *Finstral* is geregistreerd in Bolzana en de vestigingsplaats is Ritten. Ter onderbouwing van deze stellingen heeft *Finstral* ter zitting een uittreksel uit het handelsregister overgelegd.



---

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is uit dit uittreksel vooralsnog voldoende aannemelijk geworden dat hier sprake is van één en dezelfde rechtspersoon, zodat Finstral ontvankelijk is in haar vordering.

4.3 Aan haar vordering heeft Finstral – kort gezegd – ten grondslag gelegd dat gedaagden, individueel dan wel gezamenlijk, de handelsnamen *Finstral kozijn* en *Finstralkozijn* voeren door middel van registreren en/of exploiteren van domeinnamen voor internetwebsites, waarin de handelsnamen *Finstral kozijn* en *Finstralkozijn* zijn opgenomen. Daaraan voegt Finstral toe dat de handelsnaam van Finstral en de door gedaagden gevoerde handelsnamen eenvoudig met elkaar geassocieerd en verward kunnen worden doordat de namen slechts door de toevoeging van de uitsluitend beschrijvende term “kozijn” van elkaar verschillen en partijen bovendien actief zijn in dezelfde branche. Daarbij maken gedaagden inbreuk op de door Finstral gedeponeerde internationale merken. Door het gebruik van de onder 2.3 genoemde domeinnamen handelen gedaagden in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (HNW) en zijn zij gehouden het gebruik van de handelsnamen te staken. Voorts stelt Finstral zich op het standpunt dat gedaagden onrechtmatig handelen door de handelsnamen *Finstralkozijn* en *Finstral kozijn* te gebruiken waarbij zij onrechtmatig profiteren van de aantrekkingskracht en reputatie van Finstral om zo haar klanten weg te kapen. Finstral stelt dat door de inrichting van de websites van gedaagden de onjuiste indruk wordt gewekt dat klanten te maken hebben met een handelspartner van Finstral, waardoor Finstral schade lijdt. Finstral voert eveneens aan dat gedaagden inbreuk maken op de auteursrechten van Finstral aangezien zij zonder toestemming van Finstral gebruik maken van onder meer foto's van producten en productiefaciliteiten van Finstral.

4.4 Gedaagden hebben hiertegen aangevoerd dat de door hen geregistreerde domeinnamen al sinds 2008 in hun bezit zijn zodat zij met betrekking tot de domeinnamen de oudere rechthebbende zijn: Finstral is pas sinds 2011 rechthebbende van het woordmerk Finstral. Gedaagden stellen dat zij Finstral op geen enkele wijze schade toebrengen, maar door de dagelijkse verkoop van Finstralkozijnen juist bijdragen aan het succes van Finstral. Voorts stelt gedaagden dat zij de aanduiding *Finstral kozijn* niet gebruiken als handelsnaam maar als domeinnaam. Bij klanten wordt niet de indruk gewekt dat namens of door Finstral wordt geleverd. Van verwarring is geen sprake aangezien sprake is van refererend merkgebruik.

4.5 Het gaat in deze zaak om de vraag of gedaagden door het gebruik van de domeinnamen *finstralkozijn.com*, *finstralkozijn.nl*, *finstralsales.com*, *finstralkunststofkozijn.com*, *finstral-kunststofkozijn.nl*, *kozijnen-finstral.nl*, *finstralramen.nl* in strijd handelen met het in artikel 5 HNW neergelegde verbod dan wel anderszins onrechtmatig handelen.

4.6 Voor het toewijzen van een verbod tot het voeren van een handelsnaam in kort geding dient voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod moet worden opgelegd, de handelsnaam onrechtmatig voert. Hiervan is op grond van artikel 5 HNW sprake indien de handelsnaam, of een in geringe mate afwijkende handelsnaam, reeds eerder rechtmatig gevoerd werd door de partij die het verbod vraagt, voor zover in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.



---

4.7 Alvorens te oordelen over de vraag of er in het onderhavige geval sprake is van een inbreuk op de handelsnaam van Finstral, dient de vraag beantwoord te worden of gedaagden de hiervoor genoemde domeinnamen gebruiken als handelsnaam.

4.8 Artikel 1 Hnw verstaat onder een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en aan het handelsverkeer deelneemt. Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een internetadres van de domeinnaamhouder. De registratie of reservering van een domeinnaam is op zichzelf niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam en is daarom geen inbreuk in de zin van artikel 5 HNW. De omstandigheden die bepalen of een domeinnaam wordt gevoerd als handelsnaam, zijn enerzijds of een domeinnaam overeenkomst met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en anderzijds wat de inhoud van de betreffende website is die men door het intypen van de domeinnamen bereikt.

4.9 Vaststaat dat alle domeinnamen van gedaagden leiden naar dezelfde website. Deze website vermeldt uitdrukkelijk dat SALES Nederland Finstral levert. Ter zitting is van de zijde van gedaagden verklaard dat zowel de offerte als de facturen duidelijk vermelden dat SALES Nederland de contractspartij is. Voorts vermeldt de website dat SALES Nederland geen onderdeel uitmaakt van het Finstralconcern, de website geen eigendom is van Finstral en zij uitsluitend leverancier van Finstral is.

Uitgaande van de feitelijke situatie met betrekking tot de websites zoals die was ten tijde van de mondelinge behandeling, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat op grond van voormelde omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. De domeinnamen worden aldus immers niet gebruikt als aanduiding van de onderneming en ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. De vordering, voor zover gegrond op artikel 5 HNW stuit reeds hierop af.

4.10 Finstral stelt zich op het standpunt dat gedaagden met het gebruik van de domeinnamen op onrechtmatige wijze profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van de producten van Finstral. Dit wordt door gedaagden gemotiveerd betwist en voeren daartoe aan dat door hun inspanningen de naam en faam van Finstral op de Nederlandse markt juist enorm is toegenomen. [REDACTED] betwist dat geen sprake kan zijn van verwarring in de zin van artikel 5 HNW sprake kan zijn, aangezien sprake is van refererend merkgebruik.

4.11 De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Als criteria voor bonafide refererend merkgebruik geldt dat, conform de beslissing van 13 maart 2012 van de WIPO domein-naam Arbitrage inzake *louislatour.nl* (DomJur 2012,834),

- a. de website de litigieuze merkproducten daadwerkelijk verkoopt;
- b. er geen concurrerende producten worden aangeboden op een zodanige manier dat sprake kan zijn van "bait and switch" (mensen lokken met een merk en vervolgens een concurrerend product aanbieden);
- c. en dat de website nauwkeurig aangeeft wat de relatie met de merkhouders is.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ter zitting genoegzaam gebleken dat gedaagden de producten van Finstral bij Finstral Duitsland inkopen en via parallelimport middels België daadwerkelijk op de Nederlandse markt verkopen, waarmee aan de eerste voorwaarde is voldaan. Dat van een hiervoor onder b. omschreven situatie sprake zou zijn, is niet gesteld of gebleken. Dat de website nauwkeurig aangeeft wat de relatie met de merkhouders is, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter – zij het sedert kort – genoegzaam gebleken uit de op de website vermeldde teksten: "SALES Nederland levert Finstral", "Wij maken geen onderdeel uit van het Finstral Concern" en "Deze website

*is geen eigendom van Finstral. Wij zijn uitsluitend leverancier van Finstral.*”, zodat eveneens aan de derde voorwaarde is voldaan. Mitsdien moet worden vastgesteld dat gedaagden niet op onrechtmatige wijze profiteren van de aantrekkingskracht en reputatie van de Finstral producten.

4.12 Voorts stelt Finstral dat gedaagden onrechtmatig gebruik maken van auteursrechtelijk beschermde gegevens. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan hier vooralsnog geen sprake zijn nu uit de door [REDACTED] overgelegde het e-mailwisseling genoegzaam is gebleken dat Finstral Nederland voor het inrichten van de website de nodige bestanden met productomschrijving, afbeelding, algemene voorwaarden van Finstral, inlogcodes ten behoeve van de website [www.finstral-nederland.nl](http://www.finstral-nederland.nl) aan [REDACTED] heeft doen toekomen. Tevens is niet gebleken dat gedaagden op de website gebruik maken van het logo van Finstral zodat van inbreuk op enig beeldmerk geen sprake kan zijn.

4.13 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen dienen te worden afgewezen.

4.14 Finstral zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [REDACTED] heeft de door hem gevorderde advocaatkosten begroot op € 4.750,-. In het licht van artikel 1019h Rv zal de voorzieningenrechter voor de proceskosten veroordeling in handelsnaamzaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten te toetsen aan de billijkheid. In het onderhavige geval acht de voorzieningenrechter redelijk en billijk om de vordering strekkende tot vergoeding van de werkelijk door [REDACTED] gemaakte kosten in zijn geheel toe te wijzen. De omvang van het aantal door de advocaat gedeclareerde uren die met specificaties zijn onderbouwd en ter zitting nog nader zijn toegelicht, alsmede de hoogte van het gevorderde bedrag zijn niet, althans in onvoldoende mate door Finstral betwist. Voorts bestaat er geen aanleiding dit bedrag ambtshalve te matigen. Daarbij heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen dat de door [REDACTED] gevorderde werkelijke proceskosten in de lijn liggen met de door Finstral gevorderde werkelijke proceskosten. Daarnaast zal Finstral het vastrecht aan de zijde van gedaagden dienen te voldoen.

4.15 De proceskosten aan de zijde van [REDACTED] worden begroot op:

- verschotten	€ 267,00
- salaris voor de advocaat	€ 4.750,00
	-----
	€ 5.017,00

De proceskosten aan de zijde van [REDACTED] worden begroot op € 267,00 aan verschotten.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Finstral in de proceskosten, aan de zijde van [REDACTED] tot op heden begroot op € 5.017,00;



---

veroordeelt Finstral in de proceskosten, aan de zijde van [REDACTED] tot op heden begroot op € 267,00;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. S. Standaert-Dobbelaar, griffier.



Uitgesproken in het openbaar.  
1158/676

