

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/455672 / KG ZA 13-1378

Vonnis in kort geding van 30 januari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DOOSOPMAAT.NL B.V.,
gevestigd te Waddinxveen,
eiseres,
advocaat: mr. F.J. Van Eeckhoutte te Amersfoort,

tegen

JAN WILLEM KOOLE,
wonend te Wassenaar,
gedaagde,
advocaat: mr. J.E. Kloosterboer te Breda.

Partijen zullen hierna Doosopmaat en Koole genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de onderhavige procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 december 2013 met producties 1 tot en met 13;
- de bij brief van 20 december 2013 ontvangen conclusie van antwoord van Koole;
- de bij brief van 2 januari 2014 ontvangen producties 1 en 2 van Koole;
- de op 14 januari 2014 van Doosopmaat ontvangen aanvullende producties 14 tot en met 19, waaronder twee kostenspecificaties, alsmede de aankondiging van een eiswijziging;
- de bij brief van 14 januari 2014 ontvangen kostenspecificatie van Koole, in de vorm van twee producties (eveneens genummerd 1 en 2);
- de mondelinge behandeling, aanvankelijk gepland op 7 januari 2014, gehouden op 16 januari 2014, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd. De pleitnota van de advocaat van Doosopmaat bevat de aangekondigde eiswijziging.

1.2. Ter zitting is door Koole bezwaar gemaakt tegen de aanvullende producties 14 tot en met 19, die in zijn ogen te laat in het geding zijn gebracht zijn, alsmede tegen de eiswijziging, die te laat is aangekondigd en volgens hem leidt tot een ingrijpende wijziging van de grondslag van de vorderingen. Koole stelt dat toelating in strijd zou zijn met de goede procesorde, omdat hij onvoldoende tijd heeft gehad om een behoorlijk verweer voor te bereiden.

1.3. De voorzieningenrechter heeft ter zitting beslist dat de aanvullende producties worden toegelaten nu de stukken, op de kostenspecificaties na, Koole bekend waren en Koole niet heeft toegelicht om welke reden hij daar niet op zou kunnen reageren. Voorts heeft de voorzieningenrechter de eisenwijziging toegelaten na te hebben vastgesteld dat deze voortvloeit uit voorafgaande aan het onderhavige kort geding tussen partijen gevoerde schikkingsonderhandelingen waarmee Koole bekend mag worden verondersteld en dat de eisenwijziging door Doosopmaat voorafgaand aan de zitting is aangekondigd zodat geen sprake is van strijd met de goede procesorde.

1.4. Tenslotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Doosopmaat is opgericht op 31 mei 2011 en is de voortzetting van een eenmanszaak, gedreven door de heer Knulst, die zich vanaf 2009 onder de handelsnaam 'doosopmaat.nl' heeft beziggehouden met het produceren en verhandelen van verpakkingsmaterialen, waaronder kartonnen dozen die op maat kunnen worden besteld en geleverd. In dat kader exploiteert Doosopmaat de website www.123doosopmaat.nl, welke domeinnaam op 6 november 2008 door de rechtsvoorganger van Doosopmaat is geregistreerd. Deze website is sinds begin 2009 operationeel. Doosopmaat exploiteert ook de website www.doosopmaat.be.

2.2. Koole is sinds oktober 2010 als eenmanszaak op het gebied van (industriële) verpakkingsmaterialen actief (onder meer) onder de in het handelsregister vermelde handelsnamen Ecovation en 123kartonnendozen. Koole heeft op 16 november 2011 de domeinnaam 123dozenopmaat.nl doen registreren en vervolgens op 19 juni 2013 de domeinnaam 123doosopmaat.nl.

2.3. Op enig moment is Koole via de websites www.123dozenopmaat.nl en www.123doosopmaat.nl kartonnen dozen aan gaan bieden. Hij gebruikt daarbij op beide websites het hieronder weergegeven teken.



2.4. Koole exploiteert ook andere websites met verpakkingsmaterialen, onder meer www.123bedruktetape.nl en www.123noppenfolie.nl. Daarbij worden de hieronder weergegeven tekens gebruikt.





2.5. In het najaar van 2013 heeft Doosopmaat Koole op de hoogte gebracht van haar bezwaar tegen het gebruik van de handels- en domeinnamen "123doosopmaat.nl" en "123dozenopmaat.nl" en de bijbehorende websites. In het kader van het daaropvolgende contact tussen partijen heeft Koole begin december 2013 de websites onder de domeinnamen "123doosopmaat.nl" en "123dozenopmaat.nl" inactief gemaakt. Tevens liet hij – bij email van 4 december 2013 – weten bereid te zijn de domeinnamen aan Doosopmaat over te dragen en een onthoudingsverklaring te tekenen. Doosopmaat heeft op diezelfde dag de dagvaarding in onderhavige zaak doen uitbrengen.

2.6. Een door de raadsman van Doosopmaat opgestelde conceptovereenkomst in de vorm van een door Koole te tekenen onthoudingsverklaring is Koole op 10 december 2013 toegezonden, met het verzoek de verklaring ondertekend te retourneren. Dit heeft Koole niet gedaan.

3. Het geschil

3.1. Doosopmaat vordert, na wijziging van eis, zakelijk weergegeven dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, primair Koole gebiedt te goeder trouw mee te werken aan het tot stand brengen van een onthoudingsverklaring op basis van de conceptovereenkomst die door haar aan Koole is verstrekt, dan wel hem gebiedt te goeder trouw mee te werken aan het uitonderhandelen van een door hem aan Doosopmaat te betalen schadevergoeding op grond van die conceptovereenkomst, met veroordeling van Koole in de volledige proceskosten ex artikel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) zijnde € 5.015,73; en subsidiar Koole gebiedt de inbreuk op de handelsnaam "doosopmaat.nl" te staken en gestaakt te houden, alsmede het gebruik van de handels- en domeinnamen 123doosopmaat.nl en 123dozenopmaat.nl en daarmee overeenstemmende namen te staken en gestaakt te houden, Koole gebiedt deze domeinnamen aan Doosopmaat over te (doen) dragen, dit subsidiar gevorderde op straffe van een dwangsom, met bepaling dat het vonnis in de plaats treedt van toestemming van Koole ten aanzien van die overdracht en met veroordeling van Koole in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten volledige proceskosten zijnde € 14.189,67, te vermeerderen met wettelijke rente en buitengerechtigde kosten.

3.2. Doosopmaat legt aan haar primaire vordering ten grondslag dat tussen partijen een minnelijk regeling tot stand is gekomen, in het kader waarvan Koole onder meer zou hebben toegezegd een onthoudingsverklaring te zullen tekenen en de domeinnamen '123doosopmaat.nl' en '123dozenopmaat.nl' te zullen overdragen aan Doosopmaat. Gelet op het aldus door Koole gewekte vertrouwen is hij gehouden de onthoudingsverklaring alsnog te tekenen, althans te goeder trouw te onderhandelen over een door hem aan Doosopmaat te betalen schadevergoeding, aldus Doosopmaat. De schade van Doosopmaat bedraagt volgens de door haar opgestelde conceptovereenkomst € 8.776,06 en bestaat met name uit kosten voor rechtsbijstand.

3.3. Doosopmaat legt aan haar subsidiaire vorderingen ten grondslag dat Koole inbreuk maakt op de (oudere) handelsnaamrechten van Doosopmaat op de handelsnaam Doosopmaat.nl, althans dat hij onrechtmatig handelt jegens haar, omdat de (jongere) door Koole gehanteerde handels- en domeinnamen '123doosopmaat.nl' en '123dozenopmaat.nl' nauwelijks van die handelsnaam afwijken en nodeloos verwarring veroorzaken bij het publiek. Doosopmaat heeft voorts aangevoerd dat Koole daarmee beoogt te profiteren van de bekendheid en reputatie van Doosopmaat. Koole gebruikt namelijk de termen "doos op maat", "dozen op maat" en "doosopmaat.nl" veelvuldig op haar websites, onder meer als metatag en in de broncode. Daarmee profiteert hij op onrechtmatige wijze van de bekendheid en reputatie van de handelsnaam doosopmaat.nl, aldus Doosopmaat.

3.4. Koole voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Spoeisend belang

4.1. Aangenomen wordt dat Doosopmaat spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, nu zij stelt dat sprake is van voortdurende (dreiging van) inbreuk, dan wel voortdurend onrechtmatig handelen. Koole heeft de spoedeisendheid van de vorderingen overigens niet bestreden.

Verkeerde rechtspersoon

4.2. Koole betwist dat de handelsnaam 'doosopmaat.nl', die aanvankelijk is gevoerd door de eenmanszaak van Knulst, in Doosopmaat is ingebracht en om die reden betwist Koole dat Doosopmaat rechten ter zake die handelsnaam kan doen gelden.

4.3. Dit verweer faalt. In het midden kan blijven of de handelsnaam 'doosopmaat.nl' door Knulst is ingebracht in Doosopmaat hetgeen Doosopmaat heeft gesteld maar niet met stukken heeft onderbouwd. Koole heeft niet bestreden dat Doosopmaat sinds haar oprichting op 31 mei 2011 haar onderneming voert onder de handelsnaam 'doosopmaat.nl'. Dit betekent voorshands dat Doosopmaat zich in ieder geval vanaf die datum kan beroepen op een (eigen) handelsnaamrecht op doosopmaat.nl.

Hervatten onderhandelingen

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat als maatstaf heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen - die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen - vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in het geval onderhandelingen ondanks

gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend is hoe daaromtrent ten slotte op het moment van afbreken van de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen.¹ Dit is een strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf.²

4.5. Koole stelt geschrokken te zijn van de sommatie en heeft zodoende de websites www.123dozenopmaat.nl en www.123.doosopmaat.nl *off line* gehaald. Koole betwist dat de onderhandelingen hebben geleid tot een overeenkomst omdat onder meer geen overeenstemming is bereikt over de hoogte van de schadevergoeding en over de in de onthoudingsverklaring op te nemen boeteclausule. Omdat partijen het nog niet eens waren over essentiële aspecten van de overeenkomst, is ook geen sprake van dusdanig vergaande overeenstemming dat Doosopmaat het gerechtvaardigde vertrouwen mocht koesteren dat een overeenkomst tot stand zou komen, zo betoogt Koole.

4.6. In de onderhavige omstandigheden kan, gelet op bovenbedoelde maatstaf, naar voorlopig oordeel geen onderhandelingsplicht worden aangenomen. Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd, blijkt voorshands de volgende gang van zaken. Koole heeft in eerste instantie niet aan de sommatie van Doosopmaat voldaan om gebruik van de handelsnamen te staken maar hij heeft wel - nadat was aangekondigd dat een kort geding aanhangig zou worden gemaakt maar voordat de dagvaarding in de onderhavige procedure op 4 december 2013 is uitgebracht - de websites *off line* gehaald. Op 10 december 2013 heeft de advocaat van Doosopmaat een concept-onthoudingsverklaring aan (de toenmalige advocaat van) Koole doen toekomen terwijl Koole Doosopmaat heeft bericht de handelsnamen uit het handelsregister te hebben geschrappt. Koole heeft aan Doosopmaat laten weten niet akkoord te zijn met de in de concept-onthoudingsverklaring opgenomen schadevergoedings- en boeteclausule. De hierna nog gevoerde gesprekken hebben niet tot overeenstemming over die onthoudingsverklaring geleid. De huidige advocaat van Koole heeft eind december aan Doosopmaat bericht dat het kort geding wat Koole betreft kon doorgaan. Naar voorlopig oordeel heeft Doosopmaat gelet op het feit dat over essentiële punten uit de concept-onthoudingsverklaring geen overeenstemming bestond niet de indruk kunnen krijgen dat de beoogde minnelijk regeling al tot stand was gekomen of zeer waarschijnlijk tot stand zou komen. Uit de omstandigheid dat Koole een aantal malen te kennen heeft gegeven op een minnelijke manier uit deze impasse te willen komen, zoals Doosopmaat heeft aangevoerd, vloeit wel de bereidheid voort te spreken over een schikking maar ook niet meer dan dat. Dat Koole zich niet uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden de onderhandelingen af te breken doet aan het voorgaande niet af. Het is bij deze stand van zaken voorshands niet onaanvaardbaar dat Koole de onderhandelingen heeft afgebroken.

Handelsnaaminbreuk

4.7. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een andere rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien dientengevolge, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is (artikel 5 van de Handelsnaamwet, hierna: Hnw). Voor het verkrijgen van een handelsnaamrecht is vereist dat die naam feitelijk

¹ HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467, LJN AT7337 (CBB/JPO), r.o. 3.6.

² Conclusie AG Wissink bij HR 27 mei 2011, ECLI:NL:PHR:2001:BP8707, onder 2.5.2.

wordt gevoerd als naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Hnw). Het is geen vereiste dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft.

4.8. Toetsend aan voornoemde maatstaf is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Koole geen inbreuk maakt op de handelsnaam van Doosopmaat op de navolgende gronden.

4.9. Koole bestrijdt niet dat hij de tekens '123dozenopmaat.nl' en '123doosopmaat.nl' als handelsnaam gebruikt.

4.10. Tussen partijen is wel in geschil vanaf welke datum Koole die handelsnamen voerde. Doosopmaat stelt dat dit het geval is vanaf het moment dat de websites onder die domeinnamen actief zijn, te weten vanaf omstreeks maart 2012 respectievelijk september 2013. Koole betwist dit en stelt dat hij de tekens al eerder als handelsnamen is gaan gebruiken. Nu Koole niet heeft onderbouwd vanaf wanneer hij de handelsnamen voerde en gelet op het feit dat de domeinnamen op 16 november 2011 respectievelijk 19 juni 2013 bij de SIDN zijn geregistreerd, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat de handelsnamen niet eerder dan die registratiedata zijn gevoerd. Nu hiervoor reeds voorshands is aangenomen dat Doosopmaat haar handelsnaam in ieder geval vanaf 31 mei 2011 voerde, is die handelsnaam aan te merken als de oudere handelsnaam.

4.11. Koole heeft terecht opgemerkt dat de handelsnaam 'doosopmaat.nl' weinig onderscheidend is. De handelsnaam is immers zuiver beschrijvend voor de onderneming van Doosopmaat die kartonnen dozen levert met door de afnemer gespecificeerde afmetingen. De toevoeging van de uitgang '.nl' aan een handelsnaam is gemeengoed. Daaraan doet niet af dat de door Doosopmaat gebruikte elementen niet als afzonderlijke woorden zijn gebruikt, maar als aaneengeschreven term, zoals door Doosopmaat nog naar voren is gebracht. Dit is immers niet ongebruikelijk, bijvoorbeeld in gevallen waarin een handelsnaam (ook) als domeinnaam wordt gebruikt. Dat de handelsnaam 'doosopmaat.nl' enige bekendheid bij het publiek geniet zoals door Doosopmaat gesteld en door Koole niet bestreden, weegt niet op tegen het aanzienlijke gebrek aan inherent onderscheidend vermogen. Een en ander brengt mee dat de beschermingsomvang van het handelsnaamrecht van Doosopmaat zeer gering is. De geringe beschermingsomvang brengt mee dat hoge eisen worden gesteld aan de vaststelling van het op grond van artikel 5 Hnw vereiste verwarringsgevaar.

4.12. Van het zowel door Doosopmaat als Koole bediende publiek, dat bestaat uit zakelijke partijen uit het midden- en kleinbedrijf, kan een hoger dan gemiddeld niveau van oplettendheid verwacht worden. Partijen richten zich via internet op dit publiek in heel Nederland zodat de vestigingsplaats van hun onderneming minder relevant is.

4.13. Koole heeft aangevoerd dat hij aan de woordcombinaties 'doosopmaat.nl' en 'dozenopmaat' het element '123' heeft toegevoegd dat volgens hem door het publiek zal worden opgevat als aanduiding van 'snel' en 'eenvoudig'. Naar voorlopig oordeel heeft Koole met die toevoeging aan het begin van de woordcombinatie en derhalve op een voor het publiek in het oog springende plek zodat de toevoeging meer nadruk krijgt, (enige) afstand genomen van de handelsnaam van Doosopmaat. Dat het element '123' op zichzelf wellicht niet onderscheidend is, zoals door Doosopmaat aangevoerd, doet hieraan niet af.

4.14. Alle hiervoor beschreven omstandigheden van het geval afwegend, komt de voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat geen sprake is van (direct dan wel indirect) gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen. Met de toevoeging van het element '123' heeft Koole uitgaande van het in aanmerking te nemen publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau voldoende afstand genomen van de handelsnaam van Doosopmaat ondanks de geconstateerde overeenstemming in de aard van de ondernemingen.

4.15. Doosopmaat heeft ter zitting nog naar voren gebracht dat zich in de praktijk voorbeelden van verwarring hebben voorgedaan maar zij heeft dit onvoldoende geconcretiseerd, zodat hieraan voorbij wordt gegaan.

Onrechtmatig handelen

4.16. De voorzieningenrechter neemt tot uitgangspunt dat het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan echter anders zijn wanneer het gaat om het gebruik van een teken dat gelijkenis vertoont met de handelsnaam van een ander en het publiek daardoor in verwarring wordt gebracht.

4.17. Naar voorlopig oordeel is het gebruik van de handels- en domeinnamen '123doosopmaat.nl' en '123dozenopmaat.nl' ook niet anderszins onrechtmatig jegens Doosopmaat ondanks de mate van gelijkenis die hiervoor in 4.13 reeds aan de orde is geweest.

4.18. Koole betwist niet dat hij zijn websites zo inricht dat deze hoog eindigen als in een internetzoekmachine gezocht wordt op 'doos op maat', maar bestrijdt dat hij beoogt (potentiële) bezoekers van de website van Doosopmaat te misleiden door de indruk te wekken dat zijn websites aan die van Doosopmaat gelieerd zijn. Ook betwist Koole dat zijn websites zijn ingericht om bij vergissing bezoekers te trekken die eigenlijk de website van Doosopmaat willen bezoeken.

4.19. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het niet onrechtmatig is te streven naar een hoge notering in de zoekresultaten van *on line* zoekmachines. Gebruikmaken van algemeen beschrijvende termen voor de aangeboden producten of diensten zoals "doos op maat", ook in metatags en in de broncode van de website, ligt daarbij voor de hand en is op zich niet onrechtmatig. De internetgebruiker die 'doos op maat' als zoekterm intoetst, vindt als hoogst genoteerd zoekresultaat de website van Doosopmaat en daarna pas die van Koole. Nu Koole bovendien op vergelijkbare wijze, met gebruikmaking van het element '123' en een vergelijkbare vormgeving (zie hierboven, 2.4), ook andere (verpakkings)producten aanbiedt zoals noppenfolie en rekwikkelfolie via een website met een beschrijvende domeinnaam voorafgegaan door het element '123', kan niet zonder meer worden aangenomen dat Koole door een op de handelsnaam van Doosopmaat gelijkende handels- en domeinnaam te hanteren bewust – laat staan onrechtmatig – probeert te profiteren van de inspanningen van Doosopmaat. Doosopmaat heeft niet aannemelijk gemaakt dat de inspanningen van Koole gericht zijn op het genereren van zoveel mogelijk internetverkeer naar de eigen website ten koste van de website van Doosopmaat, met gebruikmaking van de bekendheid en reputatie van Doosopmaat en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek. Naar voorlopig oordeel kan dan ook niet worden volgehouden dat het publiek door

het gebruik van de handels- en domeinnamen '123doosopmaat.nl' en '123dozenopmaat.nl' op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht.

Slotsom

4.20. Op grond van het voorgaande oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat Koole niet kan worden verplicht de onthoudingsverklaring te ondertekenen of kan worden geboden te goeder trouw te onderhandelen over een aan Doosopmaat te betalen schadevergoeding. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat sprake is van handelsnaaminbreuk of anderszins onrechtmatig handelen jegens Doosopmaat. Zowel het primair als het subsidiair gevorderde zal om die redenen worden afgewezen.

Proceskosten

4.21. Doosopmaat zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Koole vordert een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een – niet bestreden – specificatie in het geding gebracht van de door hem gemaakte kosten ten bedrage van € 7.913,10, exclusief BTW. Voor het deel van de kosten dat is gemaakt in verband met de (niet-IE) grondslag onrechtmatige daad geldt, zoals Koole ter zitting zelf naar voren heeft gebracht, dat deze kosten niet onder het bereik van artikel 1019h Rv vallen. Voor dit gedeelte van de kosten, door de voorzieningenrechter schattenderwijs op 25 % van het totaal begroot, zal het liquidatietarief worden toegepast. De kosten aan de zijde van Koole zullen aldus deels conform de specificatie en deels volgens het liquidatietarief worden begroot op € 6.138,83 aan salaris advocaat (€ 5.934,83 (75% van € 7.913,10) vermeerderd met € 204,- (25% van € 816,-)), te vermeerderen met € 608,- aan griffierecht, in totaal derhalve op € 6.746,83.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Doosopmaat in de proceskosten, aan de zijde van Koole tot op heden begroot op € 6.746,83;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 30 januari 2014 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.

