

## RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummers / rolnummers: C/05/257815 / KG ZA 14-39 en C/05/258722 / KG ZA 14-65

### Vonnis in kort geding van 4 maart 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**EISMA MEDIA GROEP B.V.**,  
gevestigd te Leeuwarden,  
eiseres,  
advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**MACRIDER NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Putten,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TAPASBAR BODEGA-BODEGA WASSENAAR B.V.**,  
gevestigd te Putten,
3. de stichting  
**STICHTING RUITERBELANGEN**,  
gevestigd te Putten,
4. **ERIC DE KRIEGER**,  
wonende te Amstelveen,  
gedaagden,  
advocaat mr. R. van Rompaey te Utrecht,

en in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**EISMA BUSINESSMEDIA B.V.**,  
gevestigd te Leeuwarden,  
eiseres,  
advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**MACRIDER NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Putten,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TAPASBAR BODEGA-BODEGA WASSENAAR B.V.**,

---

gevestigd te Putten,  
3. de stichting  
**STICHTING RUITERBELANGEN**,  
gevestigd te Putten,  
4. **ERIC DE KRIEGER**,  
wonende te Amstelveen,  
gedaagden,  
advocaat mr. R. van Rompaey te Utrecht,

Eisende partijen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Eisma c.s. en afzonderlijk als Eisma Media Groep en Eisma Businessmedia. Gedaagden zullen gezamenlijk Macrider c.s. worden genoemd en afzonderlijk MacRider, Bodega-Bodega, de Stichting en De Krieger worden aangeduid.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Eisma Media Groep
- de pleitnota van Macrider c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Eisma Media Groep is een financiële holding. Via haar werkmaatschappij Eisma Businessmedia geeft zij diverse paardentijdschriften uit, waaronder De Paardenkrant, Bit en Dressuur. Ook hebben Eisma c.s. een website, te bereiken via het internetadres [www.horses.nl](http://www.horses.nl). Op deze internetsite bieden Eisma c.s. een keur aan informatie met betrekking tot paarden en de paardensport. Ook worden er korte filmpjes op deze site uitgezonden.

2.2. Eisma Media Groep is houdster van de volgende beeldmerken, met registratienummers: 0692587, voor de klassen 35 en 38 (afbeelding 1), 0844233, voor de klassen 35, 38 en 41 (afbeelding 2) en 0923584, voor de klassen 09, 16 en 41 (afbeelding 3), bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE).

afbeelding 1.



afbeelding 2.



afbeelding 3.



2.3. De aanduidingen “Horses” en “horses.nl” worden daarnaast als handelsnamen gevoerd ter zake van het deel van de onderneming dat zich op de hippische sector richt. Horses.nl sponsort evenementen en activiteiten. Ook is de naam “Horses” verbonden aan twee awards, namelijk “Horses Ruitersportwinkel van het Jaar” en “Horses Product van het Jaar”.

2.4. In de eerste helft van 2013 heeft de heer L. Biekmann, directeur van Bodega-Bodega, contact opgenomen met een medewerker van horses.nl. Biekmann had plannen voor een hippisch televisiekanaal waarmee hij in het najaar van 2013 online wilde gaan. Partijen hebben daarna een aantal oriënterende gesprekken gevoerd, waarbij zij de intentie hebben uitgesproken om tot nadere samenwerking te komen. Eisma Businessmedia heeft per e-mail van 28 oktober een voorstel met de naam ‘concept overeenkomst samenwerking’ aan Biekmann gezonden. In dit voorstel is onder meer het volgende opgenomen:

(...)

*Wat biedt Eisma Horsesmedia MacRider Online?*

(...)

- Inzet van een ervaren en breed redactie- en salesteam voor inzet in de totale nationale en internationale onlineactiviteiten daarbij onder de werknaam Horses-TV.
- Naam Horses-TV verbinden aan de naam MacRider Online, bijvoorbeeld logo met:  
*MACRIDER ONLINE*  
*powered by HORSES-TV*

(...)

2.5. Biekmann heeft daarop, eveneens per e-mail van 28 oktober 2013, voor zover van belang het volgende geantwoord:

(...)

Dank voor je overeenkomst.

Helaas denk ik dat we toch niet tot een samenwerking gaan / kunnen komen.  
De voorwaarden vindt ik niet van dien aard dat ik een samenwerking hierin zie.

Ik denk dat MacRider zelfstandig verder gaat voor nu en in de toekomst.

Ik sta nog wel steeds open voor samenwerking in items van programma's als daar van beide zijde behoefte aan is

Maar dan op vrijwillige basis.  
(...)

2.6. Naar aanleiding van de e-mail van Biekmann heeft de heer Hovenga van Eisma Businessmedia telefonisch contact met Biekmann opgenomen. Biekmann heeft vervolgens op 6 november 2013 een aangepast voorstel teruggestuurd, waarin Eisma Businessmedia zich niet kon vinden.

2.7. Op de website [www.macrideronline.com](http://www.macrideronline.com) is op 18 november 2013 een proefuitzending van een half uur gestart, die telkens herhaald werd.

2.8. Op 30 december 2013 heeft De Krieger de domeinnaam [www.horsetv.nl](http://www.horsetv.nl) geregistreerd. Ook is de voorheen inactieve domeinnaam [www.horses.tv](http://www.horses.tv) van de oude houder daarvan overgenomen. Beide domeinnamen linken sinds begin december 2013 direct door naar [www.macrideronline.com](http://www.macrideronline.com).

2.9. In december 2013 is de vermelding [www.horses.tv](http://www.horses.tv) toegevoegd aan het logo van de homepage [www.macrideronline.com](http://www.macrideronline.com), zie de afbeelding hieronder.



2.10. Ook op de facebookpagina van MacRider Online is de vermelding [www.horses.tv](http://www.horses.tv) aan het logo van MacRider Online toegevoegd, zie de afbeeldingen hieronder.





2.11. Op de Facebook pagina van MacRider Online is een foto gepost waarin een televisieploeg te zien is, met op de mouw van de kleding de vermelding [www.horses.tv](http://www.horses.tv).

### 3. Het geschil

3.1. Eisma Media Groep vorderen, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- i) Macrider c.s. te gebieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere directe en indirecte vorm van inbreuk op de merken HORSES en HORSES.NL van Eisma c.s., waaronder mede dient te worden begrepen het verrichten van diensten onder dat merk en het gebruik van dat merk in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties, via wat voor medium dan ook, in het bijzonder door:
  - o het (doen) aanbieden van content, audiovisueel of anderszins, met gebruikmaking van het teken [www.horsetv.nl](http://www.horsetv.nl) en/of [www.horses.tv](http://www.horses.tv) en/of enige andere domeinnaam met het bestanddeel "horses", en al dan niet door middel van een door Macrider c.s. georganiseerde hyperlink van de aan die domeinnaam verbonden server naar de server waarop het online televisiekanaal van Macrider c.s. draait; en
  - o het (doen) vermelden van de aanduidingen [www.horsetv.nl](http://www.horsetv.nl) of [www.horses.tv](http://www.horses.tv) op enige website, advertentie, banner, logo of socialemediapagina van Macrider c.s.;
- ii) Macrider c.s. te gebieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, de naam van hun online televisiekana(a)l(en) zodanig te wijzigen dat daarin het element "horses", althans enige andere naam die verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnamen Horses en/of horses.nl, niet meer voorkomt;
- iii) Macrider c.s. te gebieden binnen 48 uur na betekening van dit vonnis een brief te sturen, zowel per e-mail als per aangetekende post, aan de houder van de domeinnaam [www.horses.tv](http://www.horses.tv), met het verzoek de hyperlink op [www.horses.tv](http://www.horses.tv) naar [www.macrideronline.com](http://www.macrideronline.com) per direct te verwijderen, met daarbij gevoegd een kopie van het in deze te wijzen vonnis, en met gelijktijdige verzending van een kopie van die brief aan de raadsman van Eisma c.s.;
- iv) Te bepalen dat Macrider c.s. ieder voor zich een dwangsom van EUR 10.000 verbeuren voor iedere dag (daaronder begrepen een deel van een dag), dat de desbetreffende gedaagde in strijd handelt met een van de bevelen vermeld onder

(i), (ii) en/of (iii);

- v) De termijn als bedoeld in art. 1019i Rv te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis;
- vi) Macrider c.s. te veroordelen in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, dan wel de door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen proceskosten.

3.2. Macrider c.s. voeren verweer.

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

#### 4. De beoordeling

4.1. Nu drie gedaagden kantoor houden te Putten, is de voorzieningenrechter op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE (territoriaal) bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

4.2. Het spoedeisend belang vloeit uit de stellingen van Eisma c.s. voort.

##### *Merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE*

4.3. Eisma c.s. stellen primair dat Macrider c.s. merkinbreuk plegen in de zin van art. 2.20 lid 1 BVIE. Een beroep op dit artikel komt echter alleen toe aan de houder van het merk, in dit geval Eisma Media Groep.

4.4. Voorop staat dat Eisma Media Groep beeldmerken heeft gedeponeerd bij het BBIE en geen woordmerken. De vraag die voorligt is of Macrider c.s., door het gebruik van hyperlinks naar haar website [www.macrideronline.nl](http://www.macrideronline.nl) via de internetadressen [www.horses.tv](http://www.horses.tv) en [www.horsetv.nl](http://www.horsetv.nl) en door [www.horses.tv](http://www.horses.tv) te vermelden aan de onderkant van de logo's van MacRider Online op haar website, haar Facebook pagina en op kleding van de televisieploeg, merkinbreuk maken in de zin van art. 2.20 lid 1 a t/m d BVIE. Hieromtrent wordt als volgt overwogen.

4.5. Macrider c.s. gebruiken de aanduidingen [www.horses.tv](http://www.horses.tv) en [www.horsetv.nl](http://www.horsetv.nl). Dat zijn andere tekens dan de beeldmerken [horses.nl](http://www.horses.nl) met de bijbehorende afbeeldingen en ook andere tekens dan het beeldmerk [horses](http://www.horses.nl) (hippisch nieuws op wereldniveau) met bijbehorende afbeelding. Nu er geen gebruik wordt gemaakt van tekens gelijk aan de merken van Eisma Media Groep, slaagt een beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE niet.

4.6. De domeinnamen [www.horses.tv](http://www.horses.tv) en [www.horsetv.nl](http://www.horsetv.nl) functioneren als hyperlinks. Door het intoetsen van deze internetadressen in een zoekmachine of in de webbrowser wordt de website [www.macrideronline.nl](http://www.macrideronline.nl) geopend. Het gaat hier dus om het gebruik van internetadressen om de website van Macrider c.s. te kunnen bereiken. Dit gebruik van deze internetadressen kan daarom niet worden aangemerkt als het gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten. Hieruit vloeit voort dat ten aanzien van het gebruik van deze internetadressen/hyperlinks een beroep op art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE niet kan slagen. Dat het woord 'horses' in deze internetadressen/hyperlinks voorkomt, maakt dat niet

---

anders, ook al zouden de namen van deze internetadressen/hyperlinks daarmee te veel lijken op de tekst in de beeldmerken van Eisma Media Groep.

4.7. Met betrekking tot het gebruik van het woordelement 'horses' in [www.horses.tv](http://www.horses.tv) op de website van MacRider Online, de Facebook pagina en op de kleding van de televisieploeg wordt als volgt overwogen. Macrider c.s. gebruiken het teken 'www.horses.tv' in dit opzicht voor soortgelijke waren of diensten als Eisma c.s., te weten het aanbieden van online beeld- en geluidmateriaal over paarden en paardensport. Voor de vraag of sprake is van gebruik van een overeenstemmend teken moet worden uitgegaan van de totaalindruk die het beeld achterlaat bij de gemiddelde consument die de betrokken producten waren of diensten afneemt. Het gaat dan om de gelijkenis in visueel, auditief of begripsmatig opzicht, waarbij rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken en het teken. Gebruik van enkele onderdelen van het merk levert slechts een inbreuk op als de totaalindruk van het gebruik overeenstemt met het beeldmerk.

4.8. Voorop staat dat Macrider c.s. een ander lettertype gebruiken dan in de beeldmerken van Eisma Media Groep wordt gebruikt en dat Macrider c.s. geen gebruik maken van een beeldelement. Macrider c.s. maken ook geen gebruik van het element 'horses.nl' maar gebruiken alleen het woordelement 'horses', voorafgegaan door [www](http://www). en eindigend met de extensie .tv. Er is dan ook over het geheel gezien geen sprake van een gelijkenis in visueel opzicht.

4.9. Wat betreft het onderdeel van het beeldmerk, het woordelement 'horses', geldt het volgende. Dat element in het beeldmerk van Eisma Media Groep is redelijk prominent aanwezig. Het element 'horses' heeft echter op zichzelf geen onderscheidend vermogen omdat het beschrijvend is voor de diensten waarvoor de merken van Eisma Media Groep zijn ingeschreven, te weten het verstrekken/overbrengen van informatie over paarden en daaraan verwante onderwerpen. Ook anderen moeten dat woord in beschrijvende zin kunnen gebruiken. Het beroep van Eisma c.s. op het arrest van het Gerechtshof van Eerste Aanleg van 9 september 2008, IEPT20080909 (SEAT/Magic Seat) gaat in dit verband niet op. Het woordelement SEAT was immers niet beschrijvend voor de diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.

4.10. Voor beantwoording van de vraag of het woordelement 'horses' door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, zoals Eisma c.s hebben gesteld, moet rekening worden gehouden met alle factoren waaruit kan blijken dat het element 'horses' geschikt is geworden om de waren of diensten van Eisma Media Groep van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Gedacht moet dan worden aan het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten, het percentage van de betrokken kringen dat de waar als afkomstig van de onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen (vgl. HvJ EG 4 mei 1999, IER 1999, 165, Chiemsee). Bovendien moet in principe de inburgering hebben plaatsgevonden in het gehele Benelux gebied. Eisma c.s hebben hiertoe aangevoerd dat [horses.nl](http://horses.nl) een begrip is in hippisch Nederland, dat de website [www.horses.nl](http://www.horses.nl) al bijna 20 jaar onafgebroken in de lucht is en maandelijks door gemiddeld 150.000 unieke bezoekers wordt bekeken, dat de Facebook pagina 'horsesnl' een kleine 4000 volgers heeft en dat de naam 'horses' verbonden is aan twee speciale awards, te weten "Horses Ruitersportwinkel van het Jaar" en "Horses Product

---

van het Jaar”. Dit is, in het licht van de hierboven genoemde criteria, echter onvoldoende om aan te nemen dat van inburgering van ‘horses’ in het Benelux gebied sprake is. Het is dan ook niet aannemelijk dat het element ‘horses’ op deze grond onderscheidend vermogen heeft gekregen.

4.11. Het is, gelet op het hiervoor in rov. 4.7 t/m 4.10 overwogene, dan ook niet aannemelijk dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende associatiegevaar van hetgeen onder de benaming MacRider Online op de website wordt aangeboden en hetgeen door Eisma c.s. wordt aangeboden, door het gebruik van het element ‘horses’ door Macrider c.s. Van een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE is dan ook niet gebleken.

4.12. Aannemelijk is dat ‘horses.nl’ een bepaalde bekendheid geniet in de kring van de paardensportliefhebbers in Nederland. Of het merk in een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux bekendheid geniet en of de bekendheid van het merk bestaat voor het gehele merk, dus inclusief alle beeld- en overige woordelementen, is echter niet uit de verf gekomen. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat sprake is van een bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Hierop stuit een beroep op dit artikel dan ook af.

4.13. Het gebruik van een merk of teken als domeinnaam kan op zichzelf worden aangemerkt als een gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren en/of diensten. Niet is echter gebleken dat hierdoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de merken van Eisma Media Groep. Daarbij geldt, zoals hierboven al is overwogen, dat de totaalindrukken verschillend zijn en dat het woordelement ‘horses’ te weinig onderscheidend is. Hetzelfde geldt voor de vermelding van [www.horses.tv](http://www.horses.tv) in het logo van MacRider Online of op de kleding van de televisieploeg. Op grond hiervan slaagt ook het beroep op art. 2.20 lid 1 onder d BVIE niet.

#### *Handelen in strijd met de Handelsnaamwet*

4.14. Het gebruik van de internetadressen [www.horses.tv](http://www.horses.tv) en [www.horsetv.nl](http://www.horsetv.nl) als hyperlink naar [www.macrideronline.nl](http://www.macrideronline.nl) kan niet worden gezien als het gebruik van een handelsnaam. De vermelding van [www.horses.tv](http://www.horses.tv) in het logo van MacRider Online en op kleding van de televisieploeg kan evenmin als gebruik als handelsnaam worden beschouwd. De vermelding staat in kleine lettertjes aan de onderkant van het logo van MacRider Online gedrukt en neemt daarin geen prominente plaats in. Voor de gebruikers op internet is duidelijk dat het gaat om MacRider Online. Internetgebruikers komen immers direct op de site van MacRider Online terecht. De vermelding van [www.horses.tv](http://www.horses.tv) of [horsetv.nl](http://horsetv.nl) lijkt vooralsnog geen andere betekenis toe te komen dan als verwijzing naar het internetadres via hetwelk MacRider Online is te bereiken. Bovendien is bij deze omstandigheden verwarringsgevaar niet aannemelijk. Overigens is de handelsnaam horses(.nl) beschrijvend van karakter en heeft daarom niet veel onderscheidend vermogen en daardoor ook maar een heel beperkte beschermingsomvang. Macrider c.s. maken bovendien geen gebruik van de naam horses.nl maar alleen van het element ‘horses’, welk element ook beschrijvend van aard is. Er kan daarom niet worden gezegd dat Macrider c.s. inbreuk maken op de handelsnaam van Eisma c.s.



### *Onrechtmatige daad*

4.15. Afgezien van de inbreuken op de merkrechten en het handelen in strijd met de Handelsnaamwet, waarover hierboven is geoordeeld, hebben Eisma c.s. voor het overige te weinig aangevoerd waaruit kan worden opgemaakt dat Macrider c.s. door het gebruik van www.horses.tv en www.horsetv.nl onrechtmatig jegens hen handelen. Het enkele feit dat partijen hebben gesproken over een samenwerking op het gebied van internettelevisie en dat in dat kader ook de naam Horses-tv is genoemd als werknaam van Eisma Businessmedia voor de betreffende onlineactiviteiten, maakt dat niet anders.

### *Conclusie*

4.16. Op grond van het bovenstaande zullen de vorderingen van Eisma c.s. worden afgewezen. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven wie van de gedaagden de aanduidingen www.horses.tv en www.horsetv.nl gebruikt.

### *Proceskosten*

4.17. Eisma c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Macrider c.s. hebben op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. De voorzieningenrechter ziet aanleiding ten aanzien van het salaris van de advocaat aan te sluiten bij de indicatietarieven in IE-zaken. Het betreft hier een eenvoudig kort geding, waarbij een bedrag van € 6.000,00 (inclusief btw) redelijk en evenredig wordt geacht. De kosten aan de zijde van Macrider c.s. worden dan ook begroot op:

- griffierecht	€	608,00
- salaris advocaat	€	<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.608,00

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Eisma c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Macrider c.s. tot op heden begroot op € 6.608,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis, voor wat de proceskosten betreft, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2014.

Coll. MBR



Voor eerste grosse  
De Griffier van de  
Rechtbank Gelderland

