

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 137520 / KG ZA 06-121

Vonnis in kort geding van 10 maart 2006
in de zaak van

1. **FLOORTJE SMIT**,
wonende te Almere,
2. **ELLEN EEFTINK**,
wonende te Amsterdam,
3. **AAERON JUNIOR BENJAMIN AYAL**,
wonende te Vught,
4. **CHRISTON GERARD JAN KLOOSTERBOER**,
wonende te Zeist,
eisers,
procureur mr. J.C.N.B. Kaal,
advocaat mr. J. Croonen en mr. G.G.A.J.M. van Poppel te Utrecht

tegen

MIKE GERTJAN ANTOON MARIA HOFFS,
h.o.d.n. Mijn -Sleutel,
wonende te Oosterhout,
gedaagde,
advocaat mr. D.A.J.M. Melchers te Arnhem.

Partijen zullen hierna Smit c.s. en Hoffs genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Smit c.s.
- de pleitnota van Hoffs.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. Eisers zijn bekend geworden als kandidaat in het televisieprogramma "Idols" dat momenteel in Nederland op televisie wordt uitgezonden. The Entertainment Group Agency B.V. (hierna: TEG) te Hilversum verzorgt het management van deze eisers. TEG krijgt na de finale van Idols het management toegewezen van de Idols-finalisten.

2.2. Gedaagde heeft een eenmanszaak, genaamd Mijn-Sleutel, waarin hij zich bezighoudt met onder meer het voor klanten registreren van domeinnamen en het maken en verzorgen van websites.

2.3. Gedaagde heeft op 20 november 2005 de domeinnaam www.elleneeftink.nl, op 26 november 2005 de domeinnaam www.floortjesmit.nl en op 16 januari 2006 de domeinnamen www.christonkloosterboer.nl en www.aaronayal.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

2.4. Eiseres Floortje Smit heeft op 18 januari 2006 haar volledige naam als woordmerk voor de Benelux doen registreren onder nummer 0789684 in de klassen 9,16,25 en 41. Op 24 februari 2006 heeft eiseres Ellen Eeftink zulks laten doen onder nummer 0794167.

2.5. Namens eisers is gedaagde per brief van 8 februari 2006 verzocht en gesommeerd het gebruik van voormelde domeinnamen te staken en gestaakt te houden, alsmede de gewraakte domeinnamen over te dragen aan eisers. Nadien heeft er tussen partijen nog een e-mail wisseling plaatsgevonden. Omdat gedaagde aan de sommatie niet heeft voldaan hebben eisers gedaagde bij dagvaarding van 24 februari 2006 in deze kort gedingprocedure gedagvaard.

2.6. Op 1 maart 2006 heeft gedaagde de domeinnamen www.christonkloosterboer.nl en www.aaronayal.nl opgeheven. Die domeinnamen zijn daarmee weer vrijgekomen.

3 Het geschil

3.1. Eisers vorderen na wijziging ter zitting- kort samengevat - dat

i. gedaagde zal worden gelast het onrechtmatig handelen, wat ter zitting verder is omschreven als het handelen in strijd met artikel 1:8 BW, het handelen in strijd met de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer en het handelen in strijd met artikel 13 A lid 1 aanhef en onder sub a en d BW, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met hem verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen iedere registratie en/of ieder ander gebruik van domeinnamen bestaande uit de (voor- en/of achter)namen van eisers,

ii. gedaagde zal worden gelast iedere inbreuk op de rechten van eisers sub 1 en 2 ten aanzien van het Benelux-woordmerk Floortje Smit en Ellen Eeftink rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met hem verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen iedere registratie en/of ieder ander gebruik van de domeinnamen, bestaande uit de woordmerken van eisers sub 1 en/of 2 of daarmee overeenstemmende tekens,

iii. gedaagde zal worden gelast aan de raadsman van eisers opave te doen van alle andere door gedaagde geregistreeerde en/of gehouden domeinnamen bestaande uit de (voor- en/of achter)namen van eisers en/of de woordmerken van eisers sub 1 en/of 2 of daarmee overeenstemmende tekens,

iv. gedaagde zal worden gelast al datgene te doen wat zijnerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnamen floortjesmit.nl, elleneeftink.nl, aaronayal.nl en christonkloosterboer.nl, alsmede alle overige door gedaagde geregistreeerde en/of gehouden domeinnamen bestaande uit de (voor- en/of achter)namen van eisers en/of de woordmerken

van eisers sub 1 en/of 2 of daarmee overeenstemmende tekens, onvoorwaardelijk - derhalve mede zonder dat gedaagde hiervoor enige vergoeding van eisers verlangt - geregistreerd worden op naam van, althans worden overgedragen aan eisers dan wel aan een door eisers aan te wijzen rechtspersoon, een en ander conform het Reglement voor Registratie van .nl-domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider(s) van gedaagde) zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een (mede door de betreffende eiser/eiseres ingevuld of ondertekend) verzoek daartoe aan voornoemde stichting en deze stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken,

v. zal worden bepaald dat dit vonnis gelijke rechtskracht heeft als voornoemd verzoek,

vi. gedaagde zal worden gelast al het mogelijke te doen opdat de domeinnamen floortjesmit.nl, elleneeftink.nl, aaronayal.nl en christonkloosterboer.nl alsmede alle overige door gedaagde geregistreerde en/of gehouden domeinnamen bestaande uit de (voor- en/of achter)namen van eisers en/of het woordmerk van eisers sub 1 en/of 2, of daarmee overeenstemmende tekens, zodra de mogelijkheid daartoe bestaat worden verhuisd naar de provider van eisers c.q. de provider van een door eisers aangewezen rechtspersoon,

vii. gedaagde zal worden veroordeeld tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding van € 1.000,00,

viii. gedaagde zal worden veroordeeld tot het betalen van een dwangsom,

ix. de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv en 50 lid 6 TRIPS-verdrag zal worden bepaald op zes maanden,

x. gedaagde zal worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

3.2. Eisers leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat gedaagde jegens hen onrechtmatig handelt doordat hij ex artikel 1:8 BW inbreuk maakt op hun persoonsnamen en tevens handelt in strijd met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een persoon of goed betaamt.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vordering ter zake het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37 BMW.

Eisers sub 3 en 4

4.2. Vooropgesteld wordt dat ter zitting voldoende is komen vast te staan dat gedaagde de registratie van de domeinnamen aaronayal.nl en christonkloosterboer.nl op 1 maart 2006 heeft opgeheven, zodat deze domeinnamen weer vrij voor registratie door anderen zijn. Omdat een en ander na het uitbrengen van de dagvaarding is gerealiseerd en het bewijs daarvan eerst ter zitting voldoende is geleverd, zullen de vorderingen jegens eisers sub 3 en 4 - nu zij daarbij geen belang meer hebben - worden afgewezen, met veroordeling van gedaagde in de kosten van deze procedure.

Spoedeisend belang

4.3. Het vermeende onrechtmatige gebruik van de persoonsnamen als domeinnamen en de finale van Idols op 11 maart 2006, waartoe de publieke belangstelling voor de persoon

van de winnende eiser aanmerkelijk zal stijgen, maken dat de vorderingen van eisers als spoedeisend worden beoordeeld.

Artikel 1:8 BW

4.4. Eisers stellen dat gedaagde door het gebruik van hun persoonsnamen inbreuk maakt op artikel 1:8 BW, welk artikel specifiek voor de bescherming van het naamrecht is geschreven.

4.5. Gedaagde stelt de domeinnamen slechts te hebben geregistreerd met het oog op het opzetten van een fansite van de winnende persoon van het programma Idols. Op die site zal hij duidelijk aangeven dat het een fansite betreft en niet een site die door Floortje of Ellen zelf wordt gebruikt, aldus gedaagde. Ook stelt hij er geen enkel bezwaar tegen te hebben als op de fansite een link wordt aangebracht waarmee bezoekers door kunnen linken naar de website van Floortje of Ellen.

4.6. Voorshands geoordeeld heeft gedaagde met zijn verweer voldoende aannemelijk gemaakt dat hij met zijn site niet de schijn wil en zal wekken "die ander te zijn, dan wel tot diens geslacht of gezin te behoren" zoals in artikel 1:8 BW is omschreven als zijnde onrechtmatig jegens degene wiens persoonsnaam men zonder toestemming gebruikt. Voorshands geoordeeld is het handelen van gedaagde dan ook niet op grond van artikel 1:8 BW onrechtmatig.

Domeinnaamregistratie en merkrecht

4.7. Eisers stellen dat het gebruik van hun persoonsnamen in strijd is met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een persoon of goed betamelijk is. Zij stellen voorts dat het gebruik van de domeinnamen in strijd is met artikel 13A lid 1 sub c en d van de Benelux Merkenwet (BMW).

Gedaagde stelt dat de enkele blokkering van een registratie geen zelfstandige grond voor onrechtmatigheid is, maar dat er aanvullende omstandigheden dienen te zijn die de registratie onrechtmatig doen zijn.

Voorts stelt gedaagde dat hij een geldige reden in de zin van artikel 13A sub d heeft om de merken Floortje Smit en Ellen Eeftink te gebruiken en dat hij bovendien een ouder recht heeft waartegen eisers als houder van een jonger merk niet kunnen optreden.

4.8. Ten aanzien van de vraag of de registratie jegens eisers onrechtmatig is, is de voorzieningenrechter, evenals het Hof Den Haag in het arrest van 31 januari 2002 (Zumpolle/Scarabeo) van oordeel dat als uitgangspunt de regel heeft te gelden dat "wie het eerst komt, het eerst maalt" en dat de enkele blokkerende werking die van een registratie uitgaat op zich nog geen onrechtmatigheid oplevert. Hoffs heeft dan ook in zoverre gelijk dat het enkele feit dat eisers ten gevolge van zijn registratie geen gebruik meer kunnen maken van de met hun eigen naam overeenstemmende .nl-domeinnaam nog niet leidt tot het oordeel dat de registratie van Hoffs jegens eisers onrechtmatig is. Om een registratie onrechtmatig te doen zijn, zijn er aanvullende omstandigheden nodig. Zo'n omstandigheid kan zijn dat door het gebruik van een domeinnaam inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht.

4.9. In dit kort geding staat vast dat eiseressen Floortje Smit en Ellen Eeftink houder zijn van het met hun respectieve naam overeenstemmende merkrecht. De vraag is dan of Hoffs met de registratie van de domeinnamen floortjesmit.nl en ellenceeftink.nl inbreuk heeft

gemaakt c.q. maakt op deze bij het Benelux-Bureau ingeschreven merkrechten. In dit verband bepaalt artikel 13 A lid 1 sub d dat de houder van een ingeschreven merk ieder gebruik van een teken kan verbieden indien dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dit gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter doet dit laatste zich hier voor. Gebleken is dat eiseressen Smit en Eeftink hun merk hebben ingeschreven voor onder meer de klasse 41 voor een groot aantal diensten die onder meer via het internet verricht kunnen worden. Nu gedaagde het merkteken van eiseressen Smit en Eeftink gebruikt voor de aanduiding van een door hem gebruikt en geregistreerd internetdomein en er – zoals eisers ook ter zitting hebben aangegeven – een reële mogelijkheid bestaat dat gebruikers van het internet die de website en de internetdiensten van door hen gezochte personen trachten te bereiken de naam van deze personen met het achtervoegsel “.nl” intypen, is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een reël gevaar van verwarring. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk en er bestaat een reële kans dat de reputatie van het merk van eiseressen schade ondervindt van de inhoud van de website van gedaagde waarop zij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er dan ook in beginsel sprake van inbreuk op het merk van eiseressen Smit en Eeftink.

4.10. Hoffs heeft echter onder verwijzing naar het feit dat zijn registratie ouder is dan het merkdepot van Smit en Eeftink gesteld dat de houder van een jonger merk niet kan optreden tegen een oudere domeinnaam. Hij verwijst daartoe naar “Intellectuele eigendom en ICT” onder redactie van mr. M. Berghuis. Voorshands geoordeeld kan deze stelling niet onverkort worden aanvaard. Het antwoord op de vraag welk recht sterker is, is mede afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De voorzieningenrechter verwijst onder meer naar de uitspraken van de voorzieningenrechter Almelo van 26 februari 2003 (DomJur 2003-173), het Hof Amsterdam van 9 april 2002 (DomJur 2002-145) en het arbitraal vonnis inzake Google en Small Business Internet Solutions van 14 juli 2005 (DomJur 2005-235). Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is in het onderhavige geval mede van belang in hoeverre Hoffs reeds voorafgaande aan het merkdepot daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de geregistreerde domeinen en voor welk doel hij de domeinen heeft ingericht.

4.11. Ter zitting heeft gedaagde verklaard dat hij de domeinen totnogtoe niet daadwerkelijk heeft gebruikt. Desgevraagd heeft hij ter zitting gesteld dat hij de domeinnamen van eisers heeft laten registreren omdat hij fan is van deze vier personen. Uiteindelijk zal hij van de winnende persoon van Idols een fansite willen opzetten. Dit biedt hem dan tevens de mogelijkheid te experimenteren met het opzetten van een site voor een groot publiek, aldus gedaagde. Totdat de winnaar bekend is zal aan de website nog geen invulling worden gegeven. Nu er nog een derde aan Idols meedoet bestaat er zelfs de mogelijkheid dat geen van de door gedaagde geregistreerde domeinnamen aan een site worden gekoppeld.

4.12. De voorzieningenrechter is vooralsnog van oordeel dat nu gedaagde de domeinnamen totnogtoe nog op geen enkele wijze heeft gebruikt hij geen recht heeft verkregen waarvoor de later gedeponeerde merken zouden moeten wijken. Daarnaast is de voorzieningenrechter vooralsnog van oordeel dat gedaagde geen enkele overtuigende c.q.

geldige reden heeft aangevoerd of de noodzaak heeft aangetoond van het registreren van juist deze domeinnamen voor het door hem beoogde doel: het opzetten van een fansite voor mogelijk één van de eisers.

Daar staat tegenover dat eisers door hun deelname aan Idols in ieder geval in Nederland bekende persoonlijkheden zijn geworden. Het is vooralsnog voldoende aannemelijk geworden dat hun namen inmiddels bekende (merk) namen zijn en dat zij met het registreren daarvan als woordmerk een gerechtvaardigd doel nastreven, namelijk het in de toekomst kunnen gebruiken van hun eigen namen voor de zogenoemde klassen 9, 16, 25 en 41. De voorzieningenrechter is daarom vooralsnog van oordeel dat het merkrecht van eisers sterker geacht moet dan het domeinnaamrecht van gedaagde.

4.13. Gezien het voorgaande handelt gedaagde voorshands geoordeeld in strijd met artikel 13 A lid 1 sub d BMW. Het door eisers onder i en ii gevorderde zal daarom worden toegewezen, zij het op een wijze als hierna bepaald.

4.14. Ten aanzien van de overige vorderingen wordt overwogen:

iii. Ter zitting is onvoldoende aannemelijk geworden dat gedaagde andere domeinnamen heeft geregistreerd of houdt bestaande uit namen van eisers en/of de woordmerken van eisers of daarmee overeenstemmende tekens, zodat deze vordering als onvoldoende aannemelijk gemaakt zal worden afgewezen,

iv: Vooralsnog bestaat er geen aanleiding gedaagde te gelasten de domeinnamen over te dragen aan eisers. Gedaagde zal worden veroordeeld de registratie van de domeinnamen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis op te (doen) heffen,

v: Met een verwijzing naar het voorgaande zal ook dit worden afgewezen,

vi: Met een verwijzing naar hetgeen hiervoor onder iv is overwogen, zal deze vordering worden afgewezen,

vii: Desgevraagd hebben eisers ter zitting onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij daadwerkelijk schade hebben geleden of nog zullen gaan leiden van het handelen van gedaagde nu de vorderingen sub i en ii worden toegewezen. De vordering tot betaling van een voorschot op de schade zal daarom worden afgewezen,

viii: De voorzieningenrechter zal bepalen dat gedaagde een dwangsom verschuldigd is van € 5.000,00 per dag (een gedeelte van de dag voor een gehele dag gerekend) dat gedaagde - geheel of gedeeltelijk met nakoming van het gevorderde onder i en ii met een maximum van € 50.000,00.

ix: Eisers hebben gemotiveerd gesteld waarom zijn de termijn als bedoeld in artikel 260Rv op zes maanden bepaald willen hebben. Nu gedaagde daartegen geen bezwaar heeft gemaakt en een termijn van zes maanden niet ongebruikelijk is, zal deze termijn als zodanig worden bepaald.

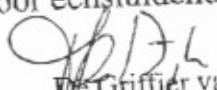
x. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal gedaagde in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

1. wijst de vorderingen jegens eisers sub 3 en 4 af,
2. veroordeelt gedaagde binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het onrechtmatig handelen (het handelen in strijd met artikel 13a lid 1 BMW) jegens eisers sub 1 en 2, rechtstreeks dan wel door tussenkomst van een op enigerlei wijze met hem verbonden (rechts)persoon te staken en gestaakt te houden,
3. veroordeelt gedaagde binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de rechten van eisers sub 1 en 2 ten aanzien van het Benelux-woordmerk FLOORTJE SMIT en ELLEN EEFTINK (depotnummers: 0789684 en 0794167) rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met hem verbonden (rechts)persoon te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen iedere registratie en/of ieder ander gebruik van domeinnamen bestaande uit de (voor- en/of achter)namen van eisers, woordmerken of daarmee overeenstemmende tekens,
4. veroordeelt gedaagde tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,00 per dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat gedaagde - geheel of gedeeltelijk - met nakoming van de veroordelingen onder 2 en/of 3 in gebreke blijft met een maximum van € 50.000,00,
5. bepaalt de termijn van artikel 260 Rv op zes maanden,
6. veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eisers bepaald op € 819,00 voor salaris en op € 332,87 voor verschotten,
7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
8. weigert het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Noordraven en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. I.A. van Gemert op 10 maart 2006.

Voor eensluidend afschrift

De Griffier van de
Rechtbank Arnhem