

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.094.907/01
zaak-/rolnummer rechtbank : 93979 / KG ZA 11-146

Arrest van 9 juli 2013

inzake:

Prae Artiestenverloning B.V.,
gevestigd te Zwijndrecht,
appellante,
hierna te noemen: Prae,
advocaat: mr. R.M. van Rompaey te Breda,

tegen

Artiestenverloningen B.V.,
gevestigd te Wijk bij Duurstede,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Artiestenverloningen,
advocaat: mr. C. Beijer te Utrecht.

Het verdere verloop van het geding

1. Voor het verloop van het geding tot het tussenarrest van 15 januari 2013 verwijst het hof naar dat arrest. Het hof heeft in dat tussenarrest partijen gevraagd om bij akte kort te reageren op het vonnis in de bodemzaak, tussen partijen gewezen op 14 november 2012 (LJN BY2784), voor zover van belang voor de onderhavige kortgedingprocedure. Prae heeft vervolgens een akte (met bijlagen) genomen op 29 januari 2013, waarbij zij haar reconventionele vorderingen heeft ingetrokken, behoudens de vordering tot veroordeling van Artiestenverloningen in de kosten van de reconventie. Artiestenverloningen heeft daarna op 5 februari 2013 een akte genomen. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. De voorzieningenrechter heeft in overweging 2 van het bestreden vonnis een aantal feiten vastgesteld. Deze feiten zijn niet bestreden. Het hof gaat daar ook van uit. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende.

-
- (i) Artiestenverloningen en Prae zijn ondernemingen die zich bezig houden met het verzorgen van de (fiscale) loonadministratie ("de verloning") voor artiesten.
 - (ii) In 2002 heeft Artiestenverloningen de domeinnaam *www.artiestenverloningen.nl* geregistreerd. Via deze domeinnaam heeft men toegang tot de website van Artiestenverloningen, waarop zij haar diensten aanbiedt.
 - (iii) Op 1 maart 2005 heeft de heer Pel (hierna: Pel) de domeinnaam *www.artiestenverloning.nl* geregistreerd.
 - (iv) Op 3 maart 2011 is Prae opgericht. Het desbetreffende uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt als handelsnaam Prae Artiestenverloning B.V. en als internet-adres *www.artiestenverloning.nl*. Via deze domeinnaam heeft men toegang tot de website van Prae, waarop Prae haar diensten aanbiedt.
 - (v) Op 24 maart 2011 heeft Artiestenverloningen de domeinnamen *www.praeartiestenverloning.nl* en *www.prae-artiestenverloning.nl* geregistreerd. Zij gebruikt deze domeinnamen niet.
 - (vi) Op 7 april 2011 heeft Prae een teken gedeponerd als Benelux beeldmerk voor klasse 35 (reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten). Het merk is ingeschreven op 11 april 2011 (inschrijvingsnummer 0898561; productie 11 van Prae).
 - (vii) Enig moment na 15 september 2011 heeft Prae de domeinnaam *www.artiestenverloning.nl* overdragen aan iT-Rex. Via deze domeinnaam heeft men nog steeds toegang tot de, ook nog steeds actieve, website van Prae.
 - (viii) Bij vonnis van 14 november 2012 (hierna: het bodemvonnis) heeft de rechtbank Dordrecht in deze kwestie tussen partijen uitspraak gedaan in de bodemzaak. De rechtbank oordeelde in conventie (i) dat het beroep van Artiestenverloningen op artikel 5 Handelsnaamwet faalt nu Prae haar domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt, en (ii) dat het gebruik van de domeinnaam *artiestenverloning.nl* door Prae onrechtmatig is. De rechtbank heeft Prae verboden om de domeinnaam *www.artiestenverloning.nl* als domeinnaam te gebruiken, met dwangsom en veroordeling in de proceskosten. In reconventie heeft de rechtbank Artiestenverloningen verboden om een domeinnaam te registreren en/of geregistreerd te houden die identiek is of overeenstemt met de handelsnaam Prae Artiestenverloning, en heeft zij Artiestenverloningen geboden om mee te werken aan de overdracht van de domeinnamen *www.praeartiestenverloning.nl* en *www.prae-artiestenverloning.nl*, *www.praeartiestenverloningen.nl* en *www.prae-artiestenverloningen.nl*, met dwangsom en veroordeling in de proceskosten.

3. In de onderhavige kortgedingprocedure heeft Artiëstenverloningen in eerste aanleg gevorderd – kort gezegd – Prae te bevelen ieder gebruik van de domeinnaam *www.artiestenverloning.nl* te staken, onder meer door dit domein ‘op zwart te zetten’ en vervolgens op te heffen, met dwangsom en veroordeling in de proceskosten. In reconventie heeft Prae gevorderd – kort gezegd – dat Artiëstenverloningen wordt geboden zich te onthouden van het registreren en/of gebruiken van domeinnamen die identiek of soortgelijk zijn aan de door Prae gebezigde merk- en handelsnaam ‘Prae Artiëstenverloning’, alsmede dat Artiëstenverloningen wordt geboden om mee te werken aan overdracht aan Prae van de domeinnamen *www.praeartiestenverloning.nl* en *www.prae-artiestenverloning.nl*, met dwangsom en veroordeling in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

4. Bij het thans bestreden vonnis van 15 september 2011 (LJN BT1520) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht in conventie Prae veroordeeld om ieder gebruik van de domeinnaam *www.artiestenverloning.nl* te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom. In reconventie heeft de voorzieningenrechter Prae’s vorderingen afgewezen.

5. In hoger beroep vordert Prae, onder aanvoering van twaalf grieven, de vernietiging van het bestreden vonnis en, opnieuw rechtdoende, in conventie de niet-ontvankelijkverklaring van Artiëstenverloningen in haar vorderingen dan wel de afwijzing van die vorderingen, en in reconventie de toewijzing van haar inleidende vorderingen, met veroordeling van Artiëstenverloningen in de kosten van beide instanties ex artikel 1019h Rv. Naderhand, naar aanleiding van het bodemvonnis, heeft Prae bij eerdergenoemde akte van 29 januari 2013 haar reconventionele vorderingen ingetrokken, behoudens de vordering tot veroordeling van Artiëstenverloningen in de kosten van de reconventie.

Ontvankelijkheid

6. Volgens grief 2 had de voorzieningenrechter Artiëstenverloningen niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat haar vordering, zoals hiervoor in rechtsoverweging 3 verkort weergegeven, onvoldoende bepaald en overigens niet uitvoerbaar is (vordering 1 in het petitum van de inleidende dagvaarding). Deze grief faalt. De desbetreffende vordering van Artiëstenverloningen strekt er in de kern genomen toe dat Prae wordt verboden de aanduiding *artiestenverloning.nl* als domeinnaam te gebruiken. Dat is een voldoende bepaalde en overigens ook uitvoerbare vordering (vgl. ook rechtsoverweging 9 van het tussenarrest van 13 maart 2012). De voorzieningenrechter heeft dat blijkens het dictum van het bestreden vonnis ook onderkend. Grief 8, die voortbouwt op grief 2, faalt derhalve ook.

Uit het voorgaande volgt dat de voorwaarde waaronder Artiëstenverloningen haar eïswijziging c.q. subsidiaire vordering heeft ingesteld bij memorie van antwoord tevens voorwaardelijke wijziging van eis, niet in vervulling is gegaan, zodat het hof niet aan de behandeling daarvan toekomt.

7. Met grief 3 betoogt Prae dat Artiëstenverloningen niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de zaak in juridisch en feitelijk opzicht te complex is voor beoordeling in kort geding. Naar het oordeel van het hof is dat echter niet het geval, te meer nu in de bodemzaak vonnis is geweest. Terzijde merkt het hof op dat Prae ten pleidooie in hoger beroep heeft opgemerkt dat de juridische realiteit van deze zaak helder en eenvoudig is. De grief faalt.

8. Volgens grief 4 had de voorzieningenrechter Artiestenverloningen niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat zij niet een voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. De grief faalt. Voor zover de grief betoogt dat Artiestenverloningen verwijtbaar stil gezeten heeft sinds oktober 2010 totdat zij in augustus 2011 Prae in de onderhavige kortgedingprocedure heeft betrokken, faalt hij omdat Artiestenverloningen naar het oordeel van het hof wel een voldoende spoedeisend belang heeft (vgl. ook HR 29 juni 2001, LJN AB2391, NJ 2001, 602, Impag/Marvin). Voor zover de grief is gebaseerd op rechtsverwerking, verwijst het hof naar rechtsoverwegingen 9-12.

Inhoudelijk

9. Bij de beoordeling van het hoger beroep stelt het hof voorop dat, zoals partijen ook hebben onderkend in hun akten genoemd in overweging 1 hiervoor, de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, zijn uitspraak in beginsel dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan (de 'afstemmingsregel'). In het navolgende zal het bodemvonnis van 14 november 2012 dan ook tot richtsnoer dienen voor de beslissing in hoger beroep in kort geding.

10. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op de afstemmingsregel, onder meer indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht (vgl. HR 7 januari 2011, NJ 2011, 304, Yukos/Rosneft).

11. Volgens Prae is sprake van een juridische misslag in het bodemvonnis (akte van 29 januari 2013). De rechtbank had niet op grond van het enkele bestaan van verwarringsgevaar mogen aannemen dat het gebruik van de domeinnaam *artiestenverloning.nl* door Prae onrechtmatig is; daarvoor zijn verzwarende bijkomende omstandigheden vereist, zoals bewust aanhaken en/of parasiteren, aldus Prae.

12. Het hof overweegt als volgt. Niet is gebleken dat de bodemrechter is uitgegaan van de regel dat het enkele bestaan van verwarringsgevaar in dit verband voldoende is en dat hij niet ook andere, bijkomende omstandigheden heeft meegewogen in dit verband. Naar het oordeel van het hof is derhalve geen sprake van een klaarblijkelijke misslag, zodat geen plaats is voor het aanvaarden van genoemde uitzondering op de afstemmingsregel (vgl. ook rechtsoverweging 7 van het tussenarrest van 13 maart 2012).

13. Dit een en ander in aanmerking nemende zal het hof oordelen overeenkomstig het bodemvonnis. Dat betekent dat grief 4 (voor zover gebaseerd op rechtsverwerking) en grief 7 falen en dat grieven 5 en 6 in beginsel terecht zijn voorgesteld doch niet tot vernietiging van het bestreden vonnis kunnen leiden. In zoverre zal het bestreden vonnis dus worden bekrachtigd. Bijgevolg is de rechtsgrond waarop de dwangsommen rusten die Prae heeft verbeurd door overtreding van dit vonnis (tot het bodemvonnis van 14 november 2012), niet komen te vervallen in dit hoger beroep.

Proceskosten en dwangsom

14. Grief 9 klaagt over de proceskostenveroordeling in conventie die door de voorzieningenrechter is begroot op de voet van artikel 1019h Rv. In het tussenarrest van 13 maart 2012 heeft het hof reeds overwogen dat dit oordeel van de voorzieningenrechter onjuist is (rechtsoverweging 6 van het tussenarrest). Grief 9 slaagt dus.

15. Grief 10 klaagt over de (hoogte van de) dwangsommen. De grief slaagt. Het hof ziet in deze zaak aanleiding om de dwangsommen te matigen en te maximeren als in het dictum verwoord.

Reconventionele vorderingen

16. De reconventionele vorderingen van Prae zijn door de voorzieningenrechter afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang. In het bodemvonnis zijn de desbetreffende vorderingen evenwel toegewezen. Ingevolge de eerdergenoemde afstemmingsregel zal het hof, ook in reconventie, oordelen overeenkomstig het bodemvonnis (Artiestenverloningen heeft niet gesteld dat zich in dit verband een uitzondering op de afstemmingsregel voordoet). Dat betekent dat grief 11, die kort gezegd klaagt dat de voorzieningenrechter ten onrechte de reconventionele vorderingen heeft afgewezen, slaagt. Toewijzing van die vorderingen is thans evenwel niet aan de orde, nu Prae deze vorderingen (behoudens de vordering tot veroordeling van Artiestenverloningen in de kosten in reconventie) heeft ingetrokken bij de eerdergenoemde akte van 29 januari 2013. De vordering betreffende de proceskosten in reconventie in eerste aanleg is, gelet op het bovenstaande, toewijsbaar. Prae heeft in eerste aanleg een kostenspecificatie ingediend ten bedrage van € 5.616,- exclusief BTW (productie P-13). Het hof schat de verhouding conventie/reconventie wat betreft de werkzaamheden in deze zaak op 75:25, hetgeen leidt tot een bedrag van € 1.404,-.

Slotsom

17. Grieven 9, 10 en 11 slagen, de overige grieven falen (ook grieven 1 en 12). Het hof zal het bestreden vonnis in zoverre vernietigen en opnieuw recht doen. Prae zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep met inbegrip van het incident, volgens het liquidatietarief (vgl. Gerechtshof Den Haag 29 maart 2011, LJN BP9443).

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 15 september 2011 voor zover het betreft punten 5.2, 5.4 en 5.8 van het dictum,

en, in zoverre opnieuw rechtdoende:

in conventie

- bepaalt dat Prae bij het niet, niet volledig of niet geheel tijdig nakomen van het onder 5.1 van genoemd vonnis genoemde bevel aan Artiestenverloningen een direct opeisbare dwangsom verschuldigd zal zijn van € 5.000,- alsmede van € 500,- voor iedere dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen) dat zij niet tijdig of volledig nakomt, met een maximum van € 15.000,-;
- veroordeelt Prae in de proceskosten in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van Artiestenverloningen te begroten op € 1.452,31,-;

in reconventie

- veroordeelt Artiestenverloningen in de proceskosten, aan de zijde van Prae te begroten op € 1.404,-;
- bekrachtigt genoemd vonnis voor het overige;
- veroordeelt Prae in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Artiestenverloningen tot op heden begroot op € 649,- aan griffierechten, en € 4.023,- aan salaris advocaat;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 juli 2013 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
afgegeven aan mr.
Advocaat van; app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

R.M. van Rompaey