

## RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 237890 / KG ZA 11-397

### Vonnis in kort geding van 25 augustus 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BRADFORD & HAMILTON BV**,  
gevestigd te Ossendrecht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **AUSTRALIAN GOLD INC.**,  
gevestigd te Indianapolis, Verenigde Staten van Amerika,  
eiseressen,  
advocaat mr. R.M. van Rompaey,

tegen

**THOMAS BAK**, handelend onder de naam ThoBa Services,  
wonende te Heerhugowaard,  
gedaagde,  
advocaat mr. K. Meijer te Alkmaar.

Eiseressen zullen hierna ook worden aangeduid als B&H en AG USA en gedaagde als ThoBa.

### 1. De procedure

1.1. De mondelinge behandeling, die aanvankelijk was bepaald op 28 juli 2011, is op verzoek van ThoBa verplaatst naar 11 augustus 2011.

1.2. Eiseressen hebben bezwaar gemaakt tegen het te laat overleggen van producties 18 tot en met 20 door ThoBa. De voorzieningenrechter heeft partijen ter zitting medegedeeld dat zij voorbij gaat aan dit bezwaar. Zij acht deze producties toelaatbaar nu die een reactie zijn op een door eiseressen op de valreep ingebrachte productie en omdat de mogelijkheid bestaat de zitting enige tijd te schorsen om de stukken alsnog te bespreken.

- 1.3. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingen van 25 juli en 3 augustus 2011 met producties 0 tot en met 8;
  - de op voorhand door eiseressen toegezonden producties 9 tot en met 13;
  - de op voorhand door ThoBa toegezonden producties 1 tot en met 20;
  - de mondelinge behandeling;
  - de pleitnota van eiseressen;
  - de pleitnota van ThoBa.

---

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. Het geschil

2.1. Eiseressen vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

### PRIMAIR

1. ThoBa gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het merk van AG USA, ingeschreven in het Benelux-merkenregister onder nummer 0519193, woordmerk Australian Gold, of van een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden;
2. ThoBa gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam van eiseressen, althans van B&H, Australian Gold, of van een daarmee overeenstemmende handelsnaam en/of van een handelsnaam die het merk van AG USA -zoals hierboven bedoeld onder (1)- bevat, te staken en gestaakt te houden;
3. ThoBa gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de auteursrechten van AG USA op de in het lichaam van de dagvaarding afgebeelde en beschreven werken (logo's) te staken en gestaakt te houden, zulks door zich te onthouden van elke wijze van verveelvoudiging en/of openbaarmaking daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm;

### SUBSIDIAIR

4. ThoBa gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, onder meer bestaande uit het geregistreerd houden en gebruik in het economisch verkeer van een domeinnaam en/of (handels)naam, identiek of soortgelijk aan de door eiseressen gebezigde merk-, handels- en domeinnaam "AUSTRALIAN GOLD", te staken en gestaakt te houden;

### ZOWEL PRIMAIR ALS SUBSIDIAIR

5. ThoBa gebiedt binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnamen [www.australiangold-shop.nl](http://www.australiangold-shop.nl) en [www.australiangold-shop.com](http://www.australiangold-shop.com) op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan B&H, zulks op kosten van ThoBa, bij gebreke waarvan dit vonnis in de plaats treedt van de op te maken overdrachtsakte(s) (ex artikel 3:300 lid 1 BW);
6. ThoBa gebiedt alle correspondentie en relevante stukken die zij op grond van het hierboven onder (5) gevorderde gebod aan derden heeft gestuurd, of van derden heeft ontvangen, binnen twee dagen na verzending of ontvangst aan de advocaat van eiseressen te doen toekomen;
7. ThoBa veroordeelt tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van € 1.000,-- voor iedere overtreding van de hierboven onder punt 1 tot en met 6 bedoelde ge- en/of verboden, alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat ThoBa met de nakoming van deze ge- en/of verboden in gebreke blijft;
8. ThoBa veroordeelt in de kosten van het geding, te begroten ex artikel 1019h Rv conform een door eiseressen nader over te leggen specificatie;
9. bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zes maanden zal bedragen na de datum van dit vonnis.

2.2. ThoBa voert verweer.

---

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

### **3. De feiten**

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- a. B&H drijft een groothandel in cosmetica en verkoopt ondermeer bruiningslotions van het merk Australian Gold.
- b. B&H betreft de producten van Australian Gold van Armas Europe BV: de Europese exclusieve distributeur van de producent en merkhouders AG USA.
- c. AG USA heeft aan B&H een licentierecht verleend voor het gebruik en het handhaven van de intellectuele eigendomsrechten van AG USA in de Benelux, waaronder begrepen het woordmerk AUSTRALIAN GOLD, dat door AG USA op 16 oktober 1992 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom is gedeponeerd en onder nummer 0519193 is geregistreerd en ingeschreven voor klasse 3: zonnebrandpreparaten, huidverzorgingspreparaten en haarverzorgingspreparaten voor cosmetisch gebruik; alsook de auteursrechten van AG USA op de logo's van Australian Gold zoals afgebeeld op pagina 3 van de dagvaarding.
- d. B&H biedt producten van het merk Australian Gold aan op het internet via onder meer haar website [www.bradford.nl](http://www.bradford.nl) en AG USA bedient zich daarvoor van de website [www.australiangold.com](http://www.australiangold.com).
- e. Bak heeft op 25 mei 2011 onder de naam ThoBa de domeinnamen [www.australiangold-shop.nl](http://www.australiangold-shop.nl) en [www.australiangold-shop.com](http://www.australiangold-shop.com) laten registreren en heeft op deze websites Australian Gold producten aangeboden.
- f. Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft ThoBa bewerkstelligd dat aan de beide domeinnamen [www.australiangold-shop.nl](http://www.australiangold-shop.nl) en [www.australiangold-shop.com](http://www.australiangold-shop.com) niet langer een website is verbonden.
- g. Thans biedt ThoBa de producten van Australian Gold aan op de website [www.onlinesunshop.nl](http://www.onlinesunshop.nl).

### **4. De beoordeling**

4.1. Eiseressen gronden hun vordering tot verbod van gebruik van het merk AUSTRALIAN GOLD op de stelling dat ThoBa zonder toestemming van AG USA gebruik maakt van het merk AUSTRALIAN GOLD. Allereerst merken eiseressen op dat in dit geding niet aan de orde is het (weder) verkopen door ThoBa van producten van het merk AUSTRALIAN GOLD, omdat dit (weder) verkopen niet onrechtmatig hoeft te zijn indien deze producten eerder met toestemming van de merkhouders rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. De bezwaren van eiseressen tegen het gebruik door ThoBa van het merk AUSTRALIAN GOLD richten zich thans tegen de wijze waarop ThoBa in het economisch verkeer gebruik maakt van het merk AUSTRALIAN GOLD, door dit merk volledig en identiek te incorporeren in de domeinnamen [www.australiangold-shop.nl](http://www.australiangold-shop.nl) en [www.australiangold-shop.com](http://www.australiangold-shop.com), welk gebruik ook heeft te gelden als gebruik als handelsnaam. Zij beroepen zich primair op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op grond waarvan het gebruik van die domeinnamen kan worden verboden omdat die namen gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk AUSTRALIAN GOLD van eiseressen en door dit gebruik de mogelijkheid bestaat dat verwarring bij het publiek ontstaat tussen de door ThoBa gebruikte domeinnamen en het merk van eiseressen, inhoudende het gevaar van associatie met het

---

merk AUSTRALIAN GOLD. ThoBa suggereert door het gebruik van die inbreukmakende domeinnamen, alsook door de wijze van het gebruik ten onrechte een commerciële band tussen eiseressen en ThoBa, waardoor het publiek wordt misleid. Consumenten die op zoek zijn naar Australian Gold producten komen immers gemakkelijk terecht bij de onderneming van ThoBa en kunnen eenvoudig in de veronderstelling verkeren dat zij te maken hebben met AG USA of met een partij die tot het dealernetwerk van AG USA behoort. Eiseressen vorderen de overdracht van de domeinnamen aan B&H als zijnde de exclusief distributeur van Australian Gold in de Benelux en licentierechthebbende op de genoemde intellectuele eigendomsrechten, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Tenslotte stellen eiseressen dat zij zich in deze procedure uitsluitend beroepen op het Beneluxmerk AUSTRALIAN GOLD, maar dat zij zich het recht voor behouden om de inbreuken in de overige EU landen alsnog in rechte te bestrijden.

4.3. Volgens eiseressen is tevens sprake van inbreuk op de auteursrechten van AG USA op de in de dagvaarding afgebeelde logo's, omdat ThoBa zich bedient van een logo dat het merk Australian Gold omvat, geschreven in dezelfde speciale schrijfwijze als in het logo zoals dat door eiseressen wordt gevoerd. Bovendien gebuikt ThoBa in haar logo een afbeelding omkaderd door een cirkel, welke afbeelding een bewerking is van een afbeelding omkaderd door een cirkel die voorkomt in het logo van AG USA.

4.5. ThoBa voert als verweer dat zij voor gebruik van het merk AUSTRALIAN GOLD toestemming heeft gekregen van haar toeleverancier: Rottmann & Borm, de officiële Duitse distributeur van Australian Gold, die op haar beurt voor gebruik van het merk toestemming heeft verkregen van Armas Europe BV, de door AG USA voor geheel Europa aangewezen exclusieve distributeur van Australian Gold. ThoBa stelt dat die toestemming tevens geldt voor het gebruik van het merk in de domeinnamen [www.australiangold.shop.nl](http://www.australiangold.shop.nl) en [www.australiangold-shop.com](http://www.australiangold-shop.com). ThoBa heeft als productie 8 een brief van Rottmann & Borm aan haar, gedateerd op 24 juni 2011 overgelegd, met de navolgende inhoud:

*"Dear mister Bak,*

*thank you for your purchase.*

*Regarding our phone conversation you can use the Australian Gold name and trademark for your normal sales activities.*

*This is of course under the premise, that the Logo and name is both used properly.*

*Sunny regards,*

*Rottmann & Borm GmbH  
Jamin Rottmann*

ThoBa stelt dat zij ondanks die toestemming problemen met eiseressen uit de weg wil gaan en dat zij daarom op 26 juli 2011 de beide domeinnamen waarin het merk AUSTRALIANGOLD is opgenomen op non-actief heeft gesteld en een webshop is gestart op de website [www.onlinesunshop.nl](http://www.onlinesunshop.nl). ThoBa stelt dat zij derhalve alle bij dagvaarding gestelde inbreuken heeft gestaakt en ook verder gestaakt zal houden, waardoor het spoedeisend belang aan de vorderingen van eiseressen is komen te ontvallen.

---

De voorzieningenrechter overweegt als volgt:

4.6. De stelling van ThoBa dat zij van Rottmann & Borm toestemming heeft gekregen om de domeinnamen [www.australiangold-shop.nl](http://www.australiangold-shop.nl) en [www.australiangold.com](http://www.australiangold.com) te gebruiken om de producten van Australian Gold te verkopen is door eiseressen betwist en door ThoBa niet aannemelijk gemaakt. Uit de door ThoBa overgelegde brief van Rottmann & Borm blijkt weliswaar dat ThoBa toestemming heeft gekregen voor het gebruik van het merk voor de aanprijzing en verkoop van de Australian Gold producten, maar niet dat ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het merk in domeinnamen. De toestemming in de brief is immers uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van het merk voor "normal sales activities" en derhalve uitsluitend voor normale verkoopactiviteiten.

Voldoende aannemelijk is dat door het gebruik van het merk AUSTRALIAN GOLD met de toevoeging "-shop" in de domeinnamen van Thoba bij het publiek de indruk zal ontstaan dat ThoBa onderdeel uitmaakt van het officiële netwerk van distributeurs van Australian Gold in Europa, althans dat er tussen AG USA en ThoBa een commerciële band zou bestaan. Een dergelijk gebruik komt er immers feitelijk op neer dat je de eigen webwinkel presenteert als een officiële winkel van Australian Gold. Dat na het doorlinken op de site van Thoba duidelijk zou worden gemaakt dat het geen officiële website van Australian Gold betreft, zoals Thoba stelt, is niet relevant, omdat op dat moment de potentiële consument al naar de website van ThoBa is geleid.

4.7. Het gevaar van associatie met het merk AUSTRALIAN GOLD wordt nog versterkt doordat ThoBa ook het logo van AG USA (in bewerkte vorm) heeft overgenomen. Het logo van AG USA dat als eerste is afgebeeld op pagina 3 van de dagvaarding en bestaat uit de woorden Australian Gold voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel, kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt en is daarom auteursrechtelijk beschermd. Het door ThoBa gebruikt logo dat is afgebeeld op pagina 5 van de dagvaarding, stemt in grote mate overeen met het logo dat AG USA gebruikt en heeft ontworpen. Het logo van ThoBa bestaat uit de woorden Australian Gold in een schrijfwijze die overeenstemt met de wijze waarop deze woorden in het logo van AG USA zijn afgebeeld en is eveneens voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel. De totaalindrukken van het logo van Thoba en het logo van AG USA, die bepalend zijn bij een onderlinge vergelijking in het kader van auteursrechtelijke bescherming, zijn in zodanige mate overeenstemmend dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van AG USA. Het logo van ThoBa moet immers worden aangemerkt als een bewerking van het logo van AG USA in een gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.

4.8 Op grond van het voorgaande ligt de vordering sub 1 voor toewijzing gereed. Niet ieder gebruik van het merk van AG USA zal echter worden verboden, omdat eiseressen geen bezwaar hebben tegen het gebruik door ThoBa in het kader van promotie en verkoop activiteiten. Het gevorderde verbod zal daarom worden toegewezen voor uitsluitend het gebruik van het merk in een domeinnaam, handelsnaam of logo. Ondanks dat ThoBa heeft toegezegd het gebruik van het merk in de domeinnamen, tevens inhoudende gebruik als handelsnamen te staken, hebben eiseressen bij toewijzing van de vordering sub 1 voldoende belang. ThoBa heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te tekenen en als onbetwist staat

---

vast dat de domeinnaam [www.australiangold-shop.nl](http://www.australiangold-shop.nl) nog met de status "actief" op naam van ThoBa in het SIDN-register staat geregistreerd. Gelet op de status "actief" kan de domeinnaam [www.australiangold-shop.nl](http://www.australiangold-shop.nl), naar moet worden aangenomen, ieder moment weer door ThoBa in gebruik worden genomen.

De stelling van ThoBa dat de status "actief" volgens zijn webhost "niet anders kan", behoudens in geval van overdracht van de domeinnaam is door eiseressen betwist.

Wat daar ook van zij, ter zitting heeft de raadsman van ThoBa verklaard dat ThoBa geen bezwaar heeft tegen de overdracht van de domeinnamen aan B&H, zoals gevorderd.

De vorderingen sub 5 en 6 liggen daarom eveneens voor toewijzing gereed. Aan het bezwaar dat namens ThoBa is aangevoerd tegen de gevorderde termijnen van 2 en 3 dagen gaat de voorzieningenrechter voorbij. De gevorderde termijnen komen toereikend voor, aangezien de activiteit die ThoBa zal dienen te verrichten om aan de vorderingen te voldoen naar verwachting slechts zal bestaan uit het schriftelijk opdracht geven aan de beheerder van haar domeinnamen tot overdracht van de domeinnamen aan B&H.

4.9. De vordering sub 2 komt niet voor toewijzing in aanmerking, omdat gesteld noch gebleken is dat eiseressen bij die vordering een zelfstandig belang hebben, gelet op de toewijzing van de vordering sub 1. De vordering sub 3 is op grond van de Auteurswet toewijsbaar. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, maar zal worden gemaximeerd tot een bedrag van € 50.000,--.

Gelet op de toezegging van ThoBa dat zij tegen de overdracht van de domeinnamen aan B&H zal meewerken en de oplegging van een dwangsom, komt de gevorderde indeplaatstreding van het vonnis van een akte van overdracht van de domeinnamen de voorzieningenrechter overbodig voor. Deze vordering wordt daarom niet toegewezen.

## **5. De kostenveroordeling**

5.1. ThoBa wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten van de advocaat, die eiseressen stellen op een bedrag van € 8.502,-- en die door ThoBa zijn betwist, zullen worden gematigd tot een bedrag van € 6.000,--, conform het indicietarief voor een eenvoudig kort geding in IE-zaken.

Aan de stelling van ThoBa dat het betekenen van een tweede dagvaarding overbodig zou zijn geweest gaat de voorzieningenrechter voorbij. Eiseressen hebben onbetwist gesteld dat zij tevergeefs aan ThoBa hebben verzocht te bevestigen dat zij op de zitting van 11 augustus 2011 vrijwillig zou verschijnen. De kosten van de dagvaardingen worden begroot op een bedrag van € 152,62 en het door eiseressen verschuldigde griffierecht bedraagt € 560,--.

## **6. De beslissing**

De voorzieningenrechter

6.1. gebiedt ThoBa om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het gebruik van een domeinnaam en/of een (handels)naam en/of een logo, identiek of soortgelijk aan, dan wel bevattende het merk AUSTRALIAN GOLD van AG USA, ingeschreven in het Benelux-merkenregister onder nummer 0519193, of van een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden;



- 6.2. gebiedt ThoBa om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de auteursrechten van AG USA op de in het lichaam van de dagvaarding afgebeelde en beschreven werken (logo's) te staken en gestaakt te houden, zulks door zich te onthouden van elke wijze van verveelvoudiging en/of openbaarmaking daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm;
- 6.3. gebiedt ThoBa binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnamen [www.australiangold-shop.nl](http://www.australiangold-shop.nl) en [www.australiangold-shop.com](http://www.australiangold-shop.com) op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Bradford & Hamilton BV, zulks op kosten van ThoBa;
- 6.4. gebiedt ThoBa alle correspondentie en relevante stukken die zij op grond van het hierboven onder 6.3 gegeven gebod aan derden heeft gestuurd, of van derden heeft ontvangen, binnen twee dagen na verzending of ontvangst aan de advocaat van eiseressen te doen toekomen;
- 6.5. veroordeelt ThoBa tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van € 1.000,-- voor iedere overtreding van de hierboven gegeven ge- en/of verboden, alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat ThoBa met de nakoming van deze ge- en/of verboden in gebreke blijft, met bepaling dat aan dwangsommen in totaal maximaal € 50.000,-- kan worden verbeurd;
- 6.6. veroordeelt ThoBa in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseressen begroot op een bedrag van € 6.712,62;
- 6.7. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden;
- 6.8. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.D. Scheffers en in het openbaar uitgesproken op 25 augustus 2011 in aanwezigheid van mr. D. van de Kreeke-Schütz.



"VOOR GROSSE"  
Afgegeven aan de advocaat van *eis.*  
De griffier de rechtbank te Breda