



vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht
Sectie handel en insolventie
Zittingsplaats Alkmaar
zaaknummer / rolnummer: C/14/140536 / HA ZA 12-336

Vonnis van 10 juli 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWEET THINGS B.V.,
gevestigd te Utrecht,
eiseres bij dagvaarding van 12 september 2012,
advocaat mr. D.M. Wille te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma
M&D PASTRIES,
gevestigd te Hoogkarspel,
2. **DIANA CATHARINA BREG**,
wonende te Andijk,
3. **MICHA JONKER**,
wonende te Hoogkarspel,
gedaagden,
advocaat mr. J.H.H. Baljet te Amsterdam.

Partijen zullen hierna enerzijds eiseres of Sweet Things B.V., anderzijds M&D Pastries c.s. voor gedaagden tezamen, M&D Pastries voor gedaagde sub 1, Breg voor gedaagde sub 2 en Jonker voor gedaagde sub 3 genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 12 september 2012, met 13 producties;
 - de conclusie van antwoord;
 - het tussenvonnissen van 21 november 2012;
 - de akte overlegging aanvullende producties zijdens eiseres, met 4 producties;
 - de specificatie proceskosten zijdens eiseres;
 - het proces-verbaal van comparitie van 15 maart 2013.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Als onbetwist staat het volgende tussen partijen vast:

-
- a) Onder de handelsnaam Sweet Things voert eiseres sinds eind 2005 een onderneming, gevestigd te Utrecht/Zeist. De activiteiten daarvan bestaan hoofdzakelijk uit de vervaardiging en verkoop van gespecialiseerde (bruids)taarten, banketbakkers- en suikerwerken en het geven van workshops hierover.
 - b) Sinds 2 november 2005 maakt (de rechtsvoorganger van) eiseres gebruik van de domeinnaam 'sweetthings.nl' en heeft zij onder die domeinnaam een website actief voor de onder a. genoemde bedrijfsactiviteiten. Via de website kunnen producten online besteld worden.
 - c) M&D Pastries is als vennootschap onder firma gevestigd te Hoogkarspel. Zij houdt zich bedrijfsmatig onder meer bezig met de vervaardiging en verkoop van gespecialiseerde (bruids)taarten, banketbakkers- en suikerwerken en het geven van workshops hierover.
 - d) Breg is in de loop van 2010 onder de naam 'Sweet Things' bedrijfsmatig actief geweest.
 - e) Breg en Jonker zijn per 1 januari 2012 (*de rechtbank merkt op dat het proces-verbaal van de zitting abusievelijk als jaartal vermeldt 2013*) gaan samenwerken en zijn de vennoten in M&D Pastries c.s.
 - f) M&D Pastries c.s. heeft een website actief voor de onder sub c omschreven bedrijfsactiviteiten onder de domeinnaam 'sweet-things.nl', welke domeinnaam Breg op 19 december 2010 bij de SIDN had geregistreerd. Via deze website kunnen producten online besteld worden. De website kent de mogelijkheid door te klikken naar een deel 'Micha's' en een deel 'Sweet Things!'. Bij doorklikken naar het deel 'Sweet Things!' wordt de bezoeker welkom geheten bij Sweet Things! en wordt uitgelegd dat bij Sweet Things! speciale taarten besteld kunnen worden of workshops tot het decoreren van taarten gevolgd kunnen worden, desgewenst op locatie.
 - g) Op 15 mei 2012 heeft eiseres, in de persoon van haar (indirect) bestuurder dhr. O. Laurs (hierna: Laurs), telefonisch aan M&D Pastries c.s. bericht kort daarvoor op de hoogte te zijn geraakt van de bedrijfsactiviteiten van M&D Pastries c.s. onder de naam Sweet Things! voor dezelfde bedrijfsactiviteiten als van eiseres. In dit telefoongesprek heeft eiseres gedaagden verzocht alle gebruik van de naam 'sweet things' te staken.
 - h) Bij brief van 22 juni 2012 heeft eiseres M&D Pastries c.s. aangeschreven en haar verzoek van 15 mei 2012 tot staken van alle gebruik van de naam 'sweet things' herhaald onder een claim van oudere rechten op het gebruik daarvan.
 - i) Nadat zij was benaderd door Laurs, heeft M&D Pastries c.s. een Benelux-merkdepot aangevraagd en verkregen, gedagtekend op 29 juni 2012 en gepubliceerd op 11 juli 2012. Het betreft het beeldmerk 'Sweet Things!', gedeponeerd onder nummer 1250360, voor waren in de klassen 30 (Gebak; banketbakkerswaren en suikerbakkerswaren), 41 (Organisatie van cursussen, workshops en trainingen) en 43 (Horeca- en catering-diensten).

3. Het geschil

- 3.1. Sweet Things B.V. vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 - a. elk der gedaagden te veroordelen om, onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, ieder gebruik van het teken Sweet Things als handelsnaam of anderszins, of enig daarmee overeenstemmend teken voor de handel in

-
- banketbakkers- en suikerwerkwaren en daaraan verwante activiteiten te staken en gestaakt te houden;
- b. elk der gedaagden te veroordelen om onmiddellijk na de betekening van het vonnis, de openbaarmaking van de website 'www.sweet-things.nl' te staken en gestaakt te houden;
 - c. elk der gedaagden hoofdelijk te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis de domeinnaam <sweet-things.nl> om niet, althans tegen vergoeding van de werkelijke registratiekosten, aan Sweet Things B.V. over te dragen;
 - d. nietig te verklaren de inschrijving in de Benelux van het (beeld)merk 'Sweet Things!', nummer 1250360, d.d. 29 juni 2012, op naam van M&D Pastries vof en ambtshalve doorhaling daarvan te bevelen;
 - e. elk der gedaagden hoofdelijk te veroordelen om aan Sweet Things, ten titel van dwangsommen, een bedrag van € 1.000,- te betalen per iedere – gehele of gedeeltelijke – overtreding, of voor elke dag of gedeelte daarvan, zulks naar keuze van Sweet Things B.V., dat M&D Pastries c.s. met de nakoming van het hiervoor onder sub a, b, c en d vermelde in gebreke blijft;
 - f. elk der gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding aan eiseres van alle schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke rente over de te betalen schadevergoeding vanaf de dag dezer dagvaarding tot die der algehele voldoening;
 - g. elk der gedaagden hoofdelijk te veroordelen op de voet van artikel 1019 Rv in de volledige kosten van dit geding, dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Sweet Things B.V. heeft gemaakt.
- 3.2. Sweet Things B.V. legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. M&D Pastries c.s. handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) door als teken de oudere handelsnaam van Sweet Things B.V. te gebruiken, ook voor de domeinnaam en voor exploitatie van de website van M&D Pastries c.s., terwijl M&D Pastries c.s. onder dit gebruik dezelfde bedrijfsactiviteiten ontplooit als Sweet Things B.V. en van dit gebruik gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is.
- 3.3. Sweet Things B.V. meent verder dat het merkdepot door M&D Pastries c.s. te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) en zonder toestemming van Sweet Things B.V. is verricht. Zij roept derhalve op grond van artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE de nietigheid van het depot in.
- 3.4. Sweet Things B.V. stelt dat genoemd handelen van M&D Pastries c.s. in elk geval een onrechtmatig daad jegens haar oplevert, ten gevolge waarvan zij schade lijdt althans dreigt te lijden. M&D Pastries c.s. is volgens Sweet Things B.V. gehouden deze schade te vergoeden.
- 3.5. M&D Pastries c.s. is tot slot gehouden de volledige proceskosten te vergoeden op grond van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn danwel artikel 1019h Rv. Bij nadere akte stelt zij aan honorarium van haar advocaten, inclusief kosten en verschotten een bedrag van € 10.665,26 te vorderen te hebben.

3.6. M&D Pastries c.s. voert gemotiveerd verweer, waarop hierna nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

Handelsnaamwet

- 4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat zij beiden dezelfde bedrijfsactiviteiten ontplooiën. Evenmin is in geschil dat beiden ook online hun waren en diensten aanbieden. Voorts is niet in geschil dat Sweet Things B.V. sinds eind 2005 Sweet Things rechtmatig als handelsnaam gebruikt voor haar onderneming. Tot slot is niet in geschil dat Breg voor het eerst in 2010 onder de naam Sweet Things haar toenmalige bedrijfje is begonnen en dat vanaf de samenwerking tussen Breg en Jonker in M&D Pastries c.s. op 1 januari 2012, door M&D Pastries c.s. gebruik is gemaakt van de aanduiding 'Sweet Things' al dan niet met hoofdletters en leestekens daarbij, op de website met de domeinnaam 'sweet-things.nl'.
- 4.2. M&D Pastries c.s. meent dat het gebruik van de aanduiding 'Sweet Things' (al dan niet met hoofdletters en leestekens daarbij) geen inbreuk op de handelsnaam van eiseres oplevert, omdat M&D Pastries c.s. een eigen andersluidende handelsnaam heeft. Dit verweer faalt. Het enkele gegeven dat de onderneming van gedaagden onder een andersluidende (officiële) handelsnaam wordt gevoerd, maakt niet dat daarnaast niet ook sprake kan zijn van gebruik van 'Sweet Things' als handelsnaam voor die onderneming. Dat is het geval indien met gebruikmaking van 'Sweet Things' (met of zonder hoofdletters en leestekens) op commerciële wijze door M&D Pastries c.s. wordt deelgenomen aan het handelsverkeer.
- 4.3. Met de website onder de domeinnaam sweet-things.nl en de inhoud van de informatie daarop over Sweet Things!, zoals hierboven onder 2.1 sub f weergegeven, kan het gebruik dat M&D Pastries c.s. maakt van de aanduiding 'Sweet Things!' niet anders worden geduid dan op commerciële wijze deelnemen aan het handelsverkeer. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat M&D Pastries c.s. (ook) Sweet Things! als handelsnaam gebruikt.
- 4.4. M&D Pastries c.s. betwisten voorts dat bij het publiek verwarring te duchten is. Hiertoe wijzen zij erop dat Sweet Things B.V. geen concrete voorvallen van verwarring heeft genoemd of aangetoond. Hiermee miskent M&D Pastries c.s. evenwel dat niet vereist is dat verwarring daadwerkelijk is opgetreden, maar slechts dat gevaar daarvoor te duchten is. Hoewel gedaagden stellen dat verwarring zich in de praktijk naar verwachting ook niet zal voordoen, komt de rechtbank tot het andersluidende oordeel dat wel verwarring is te duchten. Dit oordeel is gegrond op de volgende omstandigheden. De aanduiding die gedaagden gebruiken is (nagenoeg) identiek aan de handelsnaam van eiseres, want deze wijkt immers alleen af door het gebruik van hoofdletters en leestekens. De aard van de beide ondernemingen is dezelfde, beiden bieden uiterlijk - voor de leek - sterk gelijkende producten aan, te weten (thema-)taarten uit het luxe segment en leveren als dienst workshops op dat terrein. De uitoefening van de bedrijfsactiviteiten van beide partijen is door de online bestelmogelijkheden en de mogelijkheid workshops op

locatie te verzorgen niet gebonden aan de plaats van vestiging of van de winkel. Beide ondernemingen zijn speciaalzaken en opereren daarmee in een kleinere kring van soortgelijke ondernemingen dan een niet-gespecialiseerde bakker, waardoor de kans dat een potentiële klant bij een van beide partijen terecht komt navenant groter is. Daartegenover is die klant (voornamelijk) de gewone consument, van wie niet in het bijzonder verwacht kan en mag worden dat hij alert is op mogelijke verwarring.

- 4.5. Dat de levering van bruidstaarten bij M&D Pastries c.s. via Micha's verloopt en niet via Sweet Things!, zoals ter comparitie door Breg naar voren is gebracht, betekent niet dat sprake is van een voor afnemers zo duidelijke scheiding dat het hier boven geconstateerde verwarringsgevaar erdoor vermindert, laat staan wordt weggenomen.
- 4.6. Nu eiseres, naar onomstreden is, oudere rechten op de handelsnaam 'Sweet Things' heeft is het gebruik van diezelfde naam door gedaagden in strijd met artikel 5 Hnw. De vorderingen voorzover daarop gestoeld zijn voor toewijzing vatbaar, dit betreft het gevorderde onder 3.1 sub a. voor zover dat ziet op gebruik door gedaagden als handelsnaam, en onder sub b.

Onrechtmatige daad

- 4.7. Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit tevens voort dat gebruik door M&D Pastries c.s. van 'Sweet Things' anders dan als handelsnaam een onrechtmatige daad jegens Sweet Things B.V. oplevert. De vordering tot staken van zulk gebruik onder 3.1 sub a. is dan ook toewijsbaar. Tevens is op grond hiervan toewijsbaar de gevorderde overdracht van de domeinnaam <sweet-things.nl>. Sweet Things B.V. heeft haar belang hierbij toereikend en onbetwist gemotiveerd, door erop te wijzen dat resultaten van een zoekopdracht met de zoekterm 'sweet things' op internet, als eerste twee treffers direct onder elkaar oplevert de onderneming van eiseres en de onderneming van gedaagden. Daartegenover is in het licht van hetgeen hiervoor onder het kopje 'handelsnaamwet' is overwogen, niet gebleken van een rechtmatig belang van gedaagden bij behoud van de registratie. Grondslag om overdracht van de domeinnaam om niet te laten geschieden evenwel, zoals primair gevorderd, is onvoldoende gesteld of gebleken, te meer daar deze registratie uit 2010 dateert, derhalve voordat eiseres haar rechten aan gedaagden had kenbaar gemaakt.

Benelux-merkdepot

- 4.8. De vraag is of M&D Pastries c.s. bij de indiening van de aanvraag tot het merkdepot te kwader trouw is geweest in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE, zoals door Sweet Things B.V. aan haar vordering op dit punt is ten grondslag gelegd. M&D Pastries c.s. bestrijdt dit en wijst er op dat zij niet de vooropgezette bedoeling hebben gehad eiseres 'een hak te zetten' danwel 'een slaatje te slaan uit het handelsdebiet' van Sweet Things B.V.
- 4.9. Voor positieve beantwoording van genoemde vraag is volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG/EU (Lindt & Sprüngli/Hauswirth, LJN BY9575) wel relevant, maar op zich niet voldoende dat de aanvrager wist (of behoorde te weten) dat een ander in een lidstaat sedert lang een zelfde of overeenstemmend teken gebruikt (al dan niet na dit gedeponeerd te hebben) voor dezelfde waar of dienst,

waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd. Ook moet in aanmerking genomen worden het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag en overige omstandigheden van het geval.

- 4.10. In het onderhavige geval is niet in geschil dat M&D Pastries c.s. de aanvraag heeft gedaan nadat zij door Laurs was verzocht te stoppen met het gebruik van 'Sweet Things' wegens de claim van eiseres op oudere rechten op gebruik. Dat eiseres inderdaad al ruim langer dan M&D Pastries c.s. het teken 'Sweet Things' gebruikte, heeft M&D Pastries c.s. nimmer bestreden, ook niet jegens Laurs. Vast staat dan ook dat M&D Pastries c.s. bij de aanvraag van het depot wist dat Sweet Things B.V. het bestreden teken sedert lang gebruikte. Sterker nog, naar M&D Pastries c.s. ter comparitie heeft verklaard was juist het contact met Laurs reden voor gedaagden om een advocaat te benaderen en kregen zij toen het advies een aanvraag te doen tot merkdepot. Over het oogmerk daarbij heeft M&D Pastries c.s. expliciet verklaard dat dit was om de eigen positie te versterken tegenover de wederpartij Sweet Things B.V.. Voorts acht de rechtbank van belang dat Sweet Things B.V. sinds 2005 gebruik maakt van het teken, terwijl van de zijde van gedaagden het eerste gebruik van het teken start in 2010 door Breg. Dat Breg, naar zijdens gedaagden ter comparitie is verklaard, sinds 2010 met Sweet Things al naam had gemaakt en reclame had gemaakt en dat M&D Pastries c.s. dat niet in één keer wilden weggooien, geldt des te meer voor eiseres, die zulks immers al 5 jaar langer doet. De slotsom is dan ook dat M&D Pastries c.s. met het depot heeft getracht haar concurrentiepositie te versterken ten koste van Sweet Things B.V., die naar M&D Pastries c.s. wist al langer deze handelsnaam gebruikte en welk gebruik naar M&D Pastries c.s. behoorde te weten op grond van de Hnw een bepaalde mate van rechtsbescherming genoot, zonder dat M&D Pastries c.s. daartegenover een rechtens te honoreren sterker recht op gebruik van het teken kon doen gelden of anderszins een legitiem oogmerk met het depot nastreefde.
- 4.11. Op grond van het onder 4.10 overwogene en onder herhaling van hetgeen over het verwarringgevaar reeds is overwogen, acht de rechtbank het depot van M&D Pastries c.s. te kwader trouw verricht. Met gedaagden neemt de rechtbank daarbij aan dat zij niet hebben getracht eiseres 'een hak te zetten' of 'een slaatje te slaan uit haar handelsdebiet', maar dit doet geen afbreuk aan juistgenoemd oordeel. De vordering van Sweet Things B.V. als belanghebbende tot nietigverklaring van de inschrijving van het merkdepot is dan ook toewijsbaar.

Schadestaatprocedure

- 4.12. Voor toewijzing van de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure is voldoende en tevens minst genomen vereist dat aannemelijk is de mogelijkheid dat schade ten gevolge van de gedragingen van gedaagden is of zal worden geleden.
- 4.13. De rechtbank is van oordeel dat op grond van de stellingen van Sweet Things B.V. deze mogelijkheid onvoldoende aannemelijk is geworden. Hiertoe is van belang dat niet (voldoende) gesteld is dat reeds thans schade is geleden. Over de mogelijkheid van schade geldt verder dat eiseres ter comparitie heeft verklaard dat zij ambitieuze plannen voor de toekomst heeft en naarmate zij groter zal worden meer last zal

krijgen van de verwarring. Nu echter met toewijzing van die delen van haar vordering die leiden tot het staken van ieder gebruik van de aanduiding 'Sweet Things' tevens het gevaar voor verwarring een halt wordt toegeroepen, is de mogelijkheid dat alsnog schade geleden zal worden niet aannemelijk. De gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure moet dan ook worden afgewezen.

Dwangsom en proceskosten

- 4.14. Zoals gevorderd, zal aan de veroordelingen een dwangsom worden verbonden teneinde gedaagden te bewegen aan de veroordelingen te voldoen. De dwangsom wordt verbeurd door gedaagden gezamenlijk, onder bepaling van hoofdelijke aansprakelijkheid daarvoor. Uit oogpunt van proportionaliteit zal de dwangsom worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. .
- 4.15. M&D Pastries c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Daarbij is het bepaalde in artikel 1019h Rv (waarmee geïmplementeerd is de door Sweet Things B.V. genoemde Handhavingsrichtlijn, zijnde Richtlijn 2004/48/EG) van toepassing, nu de vordering op grond van artikel 5 Hnw alsmede op grond van het BVIE is ingesteld en toepassing van artikel 1019h Rv gevorderd wordt.
- 4.16. Voor toewijzing van de gevorderde BTW bestaat geen aanleiding, nu eiseres de BTW kan verleggen. Op grond van de door eiseres als bijlagen 1 t/m 5 aangeleverde specificaties bedragen de kosten aan advocaatsalaris zonder BTW in totaal € 7.857,78. Deze werkelijk gemaakte volledige advocaatkosten zullen als redelijk en evenredig worden toegewezen.

4.17. De kosten aan de zijde van Sweet Things B.V. worden vastgesteld op:

- dagvaarding	€	83,67
- griffierecht	€	575,00
- overige kosten	€	893,60 (verschotten ad € 26,14 + € 275,01 + € 592,45)
- salaris advocaat	€	<u>7.857,78</u>
Totaal	€	9.410,05

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. a. gebiedt elk der gedaagden om, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, ieder gebruik van het teken Sweet Things als handelsnaam of anderszins, of enig daarmee overeenstemmend teken voor de handel in banketbakers- en suikerwerkwaren en daaraan verwante activiteiten te staken en gestaakt te houden;
- b. gebiedt elk der gedaagden om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis, de openbaarmaking van de website 'www.sweet-things.nl' te staken en gestaakt te houden;

-
- c. gebiedt gedaagden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam <sweet-things.nl> tegen vergoeding van de werkelijke registratiekosten, aan Sweet Things B.V. over te dragen;
- d. verklaart nietig de inschrijving in de Benelux van het (beeld)merk 'Sweet Things!', nummer 1250360, d.d. 29 juni 2012, op naam van M&D Pastries vof en beveelt doorhaling daarvan;
- 5.2. veroordeelt gedaagden tezamen, hoofdelijk des dat bij betaling door de een de anderen zullen zijn bevrijd, om aan Sweet Things B.V. een dwangsom te betalen van € 500,- ,- voor iedere dag of dagdeel dat gedaagden in gebreke blijven aan de veroordeling onder 5.1 te voldoen, met een maximum van € 20.000,-;
- 5.3. veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat bij betaling door de een de anderen zullen zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Sweet Things B.V. tot op heden begroot op € 9.410,05;
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. van der Veen en in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2013.

