

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/259245 / KG ZA 13-56

Vonnis in kort geding van 6 maart 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BABOPRINT MEDE HODN SITESUPPORT,
gevestigd te Breda,
eiseres,
advocaat mr. J.E. Kloosterboer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ADVASU BV,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. O.H.J. Schmutzer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna SiteSupport en Advasu genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 12;
- de brieven van mr. Schmutzer van 14 en 18 februari 2013 met producties 1 tot en met 8;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van SiteSupport;
- de pleitnota van Advasu.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. SiteSupport vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

1. Advasu gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam van SiteSupport, of van een daarmee overeenstemmende handelsnaam, waaronder begrepen de aanduiding SiteSupport, te staken en gestaakt te houden;

Subsidiair:

2. Advasu gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens SiteSupport, bestaande uit het gebruik in het economisch verkeer van een naam, identiek of soortgelijk aan de door SiteSupport gebezigde handelsnaam, waaronder begrepen de aanduiding SiteSupport, te staken en gestaakt te houden;

Zowel primair als subsidiair:

3. Advasu gebiedt om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam sitesupport.com op de daartoe geëigende wijze en op kosten van Advasu aan SiteSupport over te (doen) dragen;
4. Advasu veroordeelt tot betaling aan SiteSupport van een dwangsom van € 1.000,- voor elke overtreding van de hierboven verzochte bevelen, alsook voor elke dag dat de overtreding van een van de hierboven verzochte bevelen voortduurt;
5. Advasu veroordeelt in de kosten van het geding, te begroten ex artikel 1019h Rv conform de door SiteSupport overgelegde specificatie die uitkomt op een bedrag van € 7.106,00;
6. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt.

2.2. Advasu 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. SiteSupport exploiteert sinds 1994 onder de handelsnaam SiteSupport landelijk een onderneming die zich enerzijds richt op het ontwikkelen, produceren en exploiteren van (maatwerk)software, websites en andere eindoplossingen, en anderzijds met betrekking tot voormelde producten/diensten advies- en consultancydiensten aanbiedt.
- b. SiteSupport voert de handelsnaam SiteSupport tevens op haar website die vanaf 1998 via de domeinnaam www.sitesupport.nl toegankelijk is.
- c. De heer Piël, indirect bestuurder van Advasu, heeft op 22 oktober 2010 het beeldmerk SITESUPPORT voor de klasse 0942 gedeponereerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
- d. Advasu is op 19 juni 2012 onder de naam SiteSupport Services een onderneming gestart die zich bezig houdt met dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en het ontwikkelen en investeren in en het exploiteren, ondersteunen, aan- en verkoop van software- en aanverwante diensten.
- e. Advasu biedt tot op heden slechts één product aan onder het merk SiteSupport: een tool die het mogelijk maakt om op bestaande websites “mee te kijken” en aldus het gedrag van bezoekende klanten te observeren.
- f. Bij emailbericht van 11 december 2012 heeft SiteSupport Advasu gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam SiteSupport omgaand te staken en gestaakt te houden.
- g. Advasu heeft op 9 januari 2013 aan SiteSupport aangegeven dat zij per 8 januari 2013 haar handelsnaam heeft gewijzigd in Advasu en dat zij zich niet meer van de handelsnaam “SiteSupport Services” zal bedienen.

-
- h. Advasu maakt gebruik van de domeinnaam: www.sitesupport.com, vermeldt op die website “welkom bij SiteSupport”, geeft op de website uitleg over haar product SiteSupport, zoekt op de website onder “SiteSupport Jobs” naar personeel en biedt op de website de mogelijkheid om in te schrijven op een SiteSupport account.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang bij de vordering is door Advasu betwist met de stelling dat zij al meer dan twee jaar gebruik maakt van het merk SITESUPPORT, ook met de domeinnaam www.sitesupport.com. De voorzieningenrechter gaat aan die betwisting voorbij, aangezien de spoedeisendheid van het gevorderde verbod voortvloeit uit het voortdurende karakter van de door SiteSupport gestelde inbreuk op haar handelsnaamrechten.

4.2. SiteSupport grondt haar vorderingen op artikel 5 Handelsnaamwet en stelt hiertoe dat Advasu in strijd met dit artikel gebruik maakt van de handelsnaam van SiteSupport, waardoor in verband met de aard van de ondernemingen en de omstandigheid dat beide ondernemingen landelijk opereren bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is.

SiteSupport betwist dat Advasu het gebruik van de handelsnaam SiteSupport heeft gestaakt en stelt hiertoe dat deze naam nog veelvuldig voorkomt op de website van Advasu: www.sitesupport.com, in haar bedrijfsfilmpje, op de LinkedIn en Twitteraccount van Nicholas Piël, de oprichter van Advasu en in diverse zoekresultaten via Google. Uit het voorgaande blijkt dat Advasu zich nog steeds onder de naam SiteSupport aandient bij het publiek en onder de naam SiteSupport optreedt in het handelsverkeer, aldus SiteSupport.

4.3. Advasu stelt zich op het standpunt dat zij SiteSupport niet gebruikt als handelsnaam, maar slechts als merk en voert als verweer dat de Handelsnaamwet slechts bescherming biedt tegen het gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam en niet tegen het gebruik van andersoortige tekens zoals merken. Advasu betwist dat zij op de website www.sitesupport.com het woord SiteSupport als handelsnaam gebruikt. Volgens Advasu gebruikt zij het woord SiteSupport daar uitsluitend als merk voor het product dat zij heeft ontwikkeld en heeft de heer Piël dit woord bedacht en als merk gedeponeerd in 2010. Ook het gebruik van SiteSupport in de domeinnaam www.sitesupport.com is volgens Advasu gebruik als merk en niet als handelsnaam. Overdracht van de domeinnaam is volgens Advasu niet mogelijk, omdat die domeinnaam op naam van de heer Piël is geregistreerd en niet op naam van Advasu.

Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat Advasu wel gebruik maakt van de handelsnaam SiteSupport dan voert Advasu als verweer dat de handelsnaam SiteSupport door partijen naast elkaar kan worden gebruikt omdat de aard van de activiteiten van partijen geheel anders is. Hiertoe voert Advasu aan dat SiteSupport maatwerk levert aan haar klanten, terwijl Advasu een generiek product levert. SiteSupport maakt websites, terwijl Advasu een zeer specialistische tool levert voor beter klantsupport en geen websites maakt. SiteSupport richt zich op de marketing van haar klanten terwijl Advasu zich met het product SiteSupport alleen richt op het supportkanaal van haar klanten en partijen zich beide richten op een professioneel publiek, dat zich terdege bewust is van het verschil in activiteiten.

-
- 4.4. De voorzieningenrechter verstaat het primair petitum zo, dat daarin zowel wordt gevorderd een gebod tot staken van het gebruik van een handelsnaam die inbreuk maakt op de handelsnaam van SiteSupport (op de grondslag van de Handelsnaamwet), als een gebod tot het staken van het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu (op de grondslag van onrechtmatige daad). Partijen hebben op al deze punten gepleit, zodat deze uitleg past binnen een goede procesorde.
- 4.5. Gelet op de ruime omschrijving van de activiteiten van Advasu in het handelsregister, en de door haar uitgesproken voornemens om haar activiteit uit te breiden buiten het tot nu toe enige product dat Advasu de naam SiteSupport heeft meegegeven, zijn beide partijen aan te merken als (potentiële) concurrenten, die zich beide (onder meer) op de Nederlandse markt voor ICT producten en diensten bewegen.
- 4.6. Als erkend staat vast dat Advasu tot voor kort dezelfde handelsnaam: SiteSupport als SiteSupport heeft gevoerd.
- 4.7. Op grond van de overgelegde producties staat ook vast dat Advasu die naam is blijven gebruiken als domeinnaam www.sitesupport.com voor een site die haar onderneming positioneert en die niet eenduidig herkenbaar is als slechts een site voor één product. Advasu heeft tot heden slechts dit éne product met de naam SiteSupport. Dit veroorzaakt temeer dat productnaam en handelsnaam voor het publiek samenvallen en niet onderscheiden worden.
- 4.8. Dit gebruik van de naam SiteSupport door Advasu behoort daarom aangemerkt te worden als gebruik als handelsnaam. Naar oordeel van de voorzieningenrechter is verwarring bij het relevante publiek, anders dan Advasu stelt, wél te duchten. Advasu dient dit gebruik van de naam SiteSupport als handelsnaam dan ook te staken.
- 4.9. Met SiteSupport, en anders dan Advasu, oordeelt de voorzieningenrechter dat ook het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, onrechtmatig omdat het gevaar bestaat dat het publiek, internetgebruikers, in verwarring geraken in die zin dat zij kunnen menen dat er verband bestaat tussen de bedrijven van SiteSupport en van Advasu. Ook dit gebruik van de naam dient daarom te worden gestaakt.
- 4.10. Het deponeren van de domeinnaam www.sitesupport.com is onder de gegeven omstandigheden aan te merken als onrechtmatig occuperen van de handelsnaam van SiteSupport. De gevorderde overdracht is aan te merken als een passende vorm van tegemoetkoming in de daardoor geleden schade en dus toewijsbaar. De omstandigheid dat die domeinnaam is gedeponerd door de heer Piël behoeft aan toewijzing van de gevorderde overdracht door Advasu niet in de weg te staan, nu de heer (indirect) bestuurder is van Advasu en het derhalve mogelijk is voor Advasu om aan de vordering te voldoen.
- 4.11. Aan Advasu behoort enige tijd te worden geboden om alle benodigde maatregelen te nemen ter uitvoering van dit vonnis. Vier weken zullen worden toegestaan na betekening van dit vonnis. Na afloop van die termijn zullen dwangsommen kunnen worden verbeurd van € 1.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, per overtreding gemaximeerd tot € 10.000. Tevens geldt een totaal maximum aan dwangsom voor alle eventuele overtredingen van € 50.000.

5. De kostenveroordeling

5.1. Advasu zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu de vorderingen niet uitsluitend zijn gegrond op de Handelsnaamwet, maar tevens op onrechtmatige daad, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de kosten betreffende het salaris van de advocaat van SiteSupport te splitsen. Van het geïndiceerde tarief ad € 6.000,-- voor een IE-kort geding zal 50% worden toegewezen, en daarnaast 50% van het standaardtarief van € 816,00.

5.2. De kosten aan de zijde van SiteSupport worden begroot op:

- dagvaarding	€	84,21
- griffierecht		589,00
- salaris advocaat		3.408,00
Totaal	€	4.081,21

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. gebiedt Advasu om binnen vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam van SiteSupport, of van een daarmee overeenstemmende handelsnaam, waaronder begrepen de aanduiding SiteSupport, te staken en gestaakt te houden;

6.2. gebiedt Advasu om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.sitesupport.com op de daartoe geëigende wijze en op kosten van Advasu aan SiteSupport over te (doen) dragen;

6.3. veroordeelt Advasu om aan SiteSupport een dwangsom te betalen van € 1.000,-- voor elke overtreding van een van de hierboven genoemde geboden, alsook voor elke dag dat de overtreding van een van de hierboven genoemde geboden voortduurt, met bepaling dat per overtreding maximaal een dwangsom van € 10.000,-- kan worden verbeurd en met bepaling dat in totaal voor alle eventuele overtredingen maximaal een bedrag van € 50.000,-- kan worden verbeurd;

6.4. veroordeelt Advasu in de proceskosten, aan de zijde van SiteSupport tot op heden begroot op € 4.081,21;

6.5. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden;

6.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2013 in aanwezigheid van mr. D. van de Kreeke-Schütz.

VOOR HOSSE
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant



- 6 MAART 2013

JudBroed