

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/441174 / KG ZA 13-411

Vonnis in kort geding van 14 juni 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SYSTEC DESIGNS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam,

tegen

[X],
wonende te [Y],
gedaagde,
advocaat mr. E.J.E. Boot te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Systec Designs en [X] genoemd worden. De zaak is voor Systec Designs inhoudelijk behandeld door mr. L. Bakers voornoemd en mr. A. Sixma, advocaat te Amsterdam en voor [X] door mr. Boot voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 19 april 2013;
 - de producties 1 tot en met 17 van Systec Designs;
 - de producties 1 tot en met 11 van [X];
 - de akte vermeerdering van eis van Systec Designs;
 - de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 24 mei 2013 overgelegde pleitnotities van mr. Sixma en mr. Boot.

- 1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Systec Designs drijft een onderneming die zich bezig houdt met het vervaardigen van meet-, regel-, navigatie-, en controleapparatuur. De onderneming is in 1996 als eenmanszaak begonnen en op 15 april 2008 is de onderneming door de oprichter ingebracht in Systec Designs. Sinds de oprichting in 1996 voert de onderneming de handelsnaam 'Systec Designs'.

2.2. Systec Designs is rechthebbende op het Benelux woordmerk SYSTEC, gedeponeerd op 8 oktober 2012 en ingeschreven onder nummer 0926917, voor waren in de klassen 35 en 42 waaronder 'het ontwerpen van producten en het adviseren inzake technische verbeteringen van producten en productiemethodes', 'productontwikkeling inclusief het maken van elektrotechnische prototypes en het ontwikkelen van elektrotechnische apparatuur' en 'technische advisering op elektrotechnisch gebied' (hierna ook: 'het merk').

2.3. [X] drijft een onderneming die zich bezig houdt met technisch ontwerp van elektronica en software, alsmede advies over productontwikkeling van elektronica en software. De onderneming is in november 2008 opgericht als Systek VOF en per 1 oktober 2012 door [X] als eenmanszaak voortgezet. De onderneming gebruikte in ieder geval tot medio maart 2013 de handelsnaam 'Systek'. In maart en april 2013 is [X] het gebruik van de naam 'Systek' gaan vervangen door de naam 'Inno 3D'. Inmiddels gebruikt [X] op zijn drukwerk en website de handelsnaam 'Inno 3D' en is zijn website toegankelijk onder de domeinnaam inno3d.nl. [X] heeft de naam 'Inno 3D' op 27 maart 2013 ook als zijn handelsnaam opgegeven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de handelsnaam 'Systek' uit dat register laten verwijderen.

2.4. [X] is houder van de domeinnamen systek.nl en systec.nl. De domeinnaam systec.nl heeft [X] in april 2013 aangevraagd. Ieder van deze domeinnamen geeft toegang naar de website van [X] door middel van een *link*.

2.5. Systec Designs heeft [X] in een brief van haar merkgemachtigde van 1 november 2012 gesommeerd te bevestigen (kort gezegd) dat hij het gebruik van de naam 'Systek' onmiddellijk zou staken, omdat daarmee naar de mening van Systec Designs inbreuk werd gemaakt op haar oudere handelsnaamrechten en haar merkrechten. In een brief van de advocaat van Systec Designs van 13 maart 2013 is [X] gesommeerd te verklaren (kort gezegd) dat hij binnen één maand het gebruik van de naam 'Systek' zou staken op straffe van een contractuele boete en de juridische kosten van Systec Designs zou vergoeden.

3. Het geschil

3.1. Systec Designs vordert - samengevat - na vermeerdering van eis, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- a) [X] gebiedt onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten en/of merkrechten van Systec te staken en gestaakt te houden, waaronder tenminste begrepen, maar niet daartoe beperkt, ieder gebruik van de handelsnaam Systek, de domeinnaam systek.nl alsmede ieder ander gebruik van het teken SYSTEK, dan wel daarmee overeenstemmende tekens;
- b) bepaalt dat [X] een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per overtreding van het onder a) beschreven gebod of per dag dat de overtreding van dit gebod zal voortduren, zulks ter keuze van Systec;
- c) [X] gebiedt de registratie van de domeinnamen systek.nl en systec.nl binnen 10 dagen na betekening van het vonnis over te dragen aan Systec, althans binnen genoemde termijn alle daartoe benodigde formulieren te ondertekenen en aan Systec te verschaffen, op straffe van een dwangsom van € 5000,- voor de niet tijdige naleving van dit gebod;

-
- d) [X] veroordeelt tot vergoeding aan Systec van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv;
e) de termijn waarbinnen Systec een bodemprocedure aanhangig zal dienen te maken bepaalt op zes maanden.

3.2. Systec Designs legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [X] inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten op de handelsnaam Systec Designs door de handelsnaam 'Systek' te voeren voor haar onderneming. Hierdoor is volgens Systec Designs verwarring tussen beide ondernemingen te duchten in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet. Daarnaast maakt [X] volgens Systec Designs inbreuk op haar merk SYSTEC op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b en d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) door het gebruik van het teken 'systek' als handelsnaam voor haar onderneming, in de domeinnamen systek.nl en systec.nl en als *metatag* of zoekwoord ten behoeve van internet zoekmachines.

3.3. [X] voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de merkenrechtelijke vorderingen van Systec Designs op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE en van de handelsnaamrechtelijke vorderingen van Systec Designs op grond van artikel 99 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (hierna: Rv), omdat [X] woonplaats heeft in het arrondissement Den Haag.

Spoedeisend belang

4.2. [X] wijst er in de eerste plaats op dat hij de naam 'Systek' inmiddels alleen nog maar gebruikt in de domeinnaam systek.nl en voor het overige de handelsnaam 'Inno 3D' is gaan voeren. Daarnaast heeft [X] ter zitting toegezegd de domeinnaam systec.nl aan Systec Designs over te dragen. Hij betwist dat Systec Designs nu nog een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, voor zover die betrekking hebben op iets anders dan het gebruik van de domeinnaam systek.nl. Desgevraagd heeft [X] echter ter zitting verklaard dat hij geen schriftelijke onthoudingsverklaring op straffe van een boete heeft afgelegd. Daarnaast heeft [X] na het uitbrengen van de dagvaarding nog de domeinnaam systec.nl aangevraagd. Die gedraging duidt er niet op dat [X] zich uitsluitend het gebruik van de domeinnaam systek.nl wenst voor te behouden. Onder deze omstandigheden is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Systec Designs ook na de door [X] doorgevoerde wijziging van zijn handelsnaam een spoedeisend belang heeft bij de door haar gevorderde stakingsbevelen versterkt met een dwangsom.

Domeinnaam systec.nl

4.3. Bij de mondelinge behandeling heeft [X] aangeboden aan Systec Designs om de domeinnaam systec.nl aan haar over te dragen en toegezegd aan die overdracht zijn medewerking te verlenen. De vordering van Systec Designs tot overdracht van die domeinnaam kan daarmee als onbestreden worden toegewezen.

Inbreuk op handelsnaamrecht

4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat Systec Designs oudere handelsnaamrechten heeft voor de handelsnaam 'Systec Designs' dan [X] voor de handelsnaam 'Systek'. [X] betwist echter dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de ondernemingen van beide partijen door hun handelsnaamgebruik, omdat de namen daarvoor voldoende afwijken, de aard van beide ondernemingen daarvoor teveel afwijkt, partijen zich richten op een ander publiek en het geografisch bereik van beide ondernemingen niet overlapt. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt.

4.5. In de handelsnaam van Systec Designs is het woord 'Systec' het meest kenmerkende element, omdat het - alhoewel het verwijzende bestanddelen bevat - geen bestaand woord is. Daardoor verwijst het woord 'Systec', in tegenstelling tot 'Designs', slechts indirect naar de bedrijfsactiviteiten van Systec Designs. Voor zover het publiek de bestanddelen 'sys' en 'tec' al opvat als een verwijzing naar 'system' en 'technology', zorgt de samentrekking er toch voor dat dit het meest kenmerkende bestanddeel van de naam 'Systec Designs' blijft. Nu de handelsnaam 'Systek' juist met dit meest kenmerkende bestanddeel van de naam 'Systec Designs' auditief en begripsmatig volledig en visueel sterk overeenstemt, is er naar voorlopig oordeel sprake van een grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen 'Systec Designs' en 'Systek'.

4.6. Systec Designs drijft een onderneming op het gebied van meet-, regel-, navigatie-, en controleapparatuur. Ter zitting heeft Systec Designs toegelicht dat zij in de praktijk onder meer apparatuur waarmee draadloos gegevens uitgewisseld kunnen worden, draadloos aan/uit te schakelen verlichtingssystemen en apparatuur voor deursluitsystemen vervaardigt en verhandelt. [X] verstrekt adviezen aan bedrijven die electronica produceren en ontwerpt software en hardware voor dergelijke bedrijven. Alhoewel [X] zich niet bezig houdt met vervaardiging en/of verhandeling van elektrotechnische apparatuur en alleen adviseert en ontwerpt, is de aard van beide ondernemingen naar voorlopig oordeel toch in grote mate gelijk. Beide partijen zijn immers actief in de branche voor elektrotechnische apparatuur, ook al voeren zij hun bedrijfsactiviteiten uit in een ander deel van de productieketen. Dat partijen in het handelsregister andere SBI codes hebben, maakt het voorgaande evenmin anders. Die codering door de Kamer van Koophandel heeft een statistische functie en een andere indeling in die classificatie betekent nog niet dat partijen niet feitelijk actief kunnen zijn in dezelfde bedrijfstak.

4.7. Het voorgaande brengt ook mee dat het in aanmerking te nemen publiek, bestaande uit onder meer afnemers, leveranciers en op de branche gerichte organisaties, overeenstemt.

4.8. Systec Designs heeft, mede gelet op de aard van de producten en het feit dat Systec Designs die niet alleen verhandelt maar ook vervaardigt, voldoende aannemelijk gemaakt

dat zij haar producten in heel Nederland afzet. Nu [X] stelt actief te zijn in de regio Westland en Den Haag, overlapt het geografische gebied waarop partijen zich richten.

4.9. Gelet op hetgeen is overwogen in r.o. 4.5 tot en met 4.8, is er naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide ondernemingen te duchten door het gebruik van de jongere handelsnaam 'Systek'. [X] heeft daarmee inbreuk gemaakt op de oudere handelsnaamrechten van Systec Designs door het gebruik van de handelsnaam 'Systek' zoals die werd gevoerd tot, in ieder geval, medio maart 2013. Het door Systec Designs gevorderde handelsnaamrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.

4.10. Systec Designs heeft voorts gesteld dat het huidige gebruik van de domeinnaam *systemek.nl* inbreuk op haar handelsnaamrechten maakt. [X] heeft onweersproken gesteld dat die domeinnaam toegang geeft tot een website van [X] waarop de naam 'Systek' niet meer wordt gebruikt en de handelsnaam 'Inno 3D' wordt gevoerd. Naar voorlopig oordeel vormt het huidige gebruik door [X] van de domeinnaam *systemek.nl* geen gebruik als handelsnaam. Het publiek zal dat gebruik immers niet opvatten als de naam waaronder [X] de onderneming voert, gelet op het handelsnaamgebruik op de website zelf.

4.11. Systec Designs stelt voorts dat het gebruik van het teken 'systemek' als *metatag* en *adword* door [X] inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten. [X] betwist echter dat hij dit teken als *metatag* gebruikt. Daarnaast stelt hij dat hij sinds november 2012 geen vergoeding meer aan Google *adwords* heeft betaald, waardoor het verschijnen van zijn website bij de zoekresultaten ook is afgelopen. In dit verband stelt Systec Designs slechts dat bij het intoetsen van het teken 'systemek' in de zoekmachine Google, de website van [X] bovenaan de resultaten verschijnt. Daaruit valt echter niet zonder meer af te leiden dat dit het gevolg is van het gebruik van dat teken als *metatag* of *adword*. Systec Designs heeft derhalve onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [X] nog altijd het teken 'systemek' als *metatag* of *adword* gebruikt.

Inbreuk op merkrecht

4.12. Nu een verbod van het gebruik van de handelsnaam 'Systek' al toewijsbaar is op grond van het handelsnaamrecht, ziet de voorzieningenrechter niet in welk belang Systec Designs daarnaast nog heeft bij een merkenrechtelijk verbod van datzelfde handelsnaamgebruik. Ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam *systemek.nl* overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.13. Het gebruik van de domeinnaam *systemek.nl* voor het doorlinken naar de website van [X] waarop de handelsnaam 'Inno 3D' wordt gevoerd, valt naar voorlopig oordeel aan te merken als gebruik ter onderscheiding van de diensten die op die website worden aangeboden, omdat deze domeinnaam doorlinkt naar de website van [X]. Daardoor ontstaat een verband tussen de domeinnaam *systemek.nl* en de diensten waarvoor [X] op zijn website reclame maakt.

4.14. Vervolgens is de vraag aan de orde of het gebruik van de domeinnaam *systemek.nl* een inbreuk op het merk SYSTEC in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE vormt. Het kenmerkende deel van deze domeinnaam, 'systemek', stemt auditief volledig en visueel in grote mate overeen met het merk SYSTEC. Voorzover het publiek aan het merk SYSTEC ook de in 4.5 beschreven betekenis zal toekennen, stemmen merk en teken ook begripsmatig

volledig overeen. De domeinnaam *systemek.nl* wordt gebruikt in verband met dezelfde diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, waaronder met name technische advisering op elektrotechnisch gebied. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het merk SYSTEC en deze domeinnaam en het feit dat de domeinnaam in verband met identieke waren wordt gebruikt, is er gevaar voor verwarring bij het publiek tussen het merk en de domeinnaam *systemek.nl* te duchten in de zin dat het publiek zal denken dat de diensten van [X] afkomstig zijn van dezelfde aanbieder als de producten van *Systec Designs*.

4.15. Naar voorlopig oordeel vormt het gebruik van de domeinnaam *systemek.nl* derhalve een inbreuk op het merk SYSTEC in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat [X] er belang bij heeft om de domeinnaam *systemek.nl* te kunnen blijven gebruiken zodat oude klanten hem nog op het internet terug kunnen vinden, staat daar niet aan in de weg. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE bevat immers geen uitzondering op de uitsluitende rechten van de merkhouders op grond van een belangenafweging. Het gevorderde merkenrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.

Vorderingen

4.16. Voor de toe te wijzen geboden zal een termijn van één week na betekening van het vonnis worden bepaald. Die termijn acht de voorzieningenrechter reëel om de beëindiging van het huidige gebruik van de domeinnaam *systemek.nl* en eventueel nog voortdurend handelsnaamgebruik uit te kunnen voeren. Verder zal het verbod worden beperkt tot die handelingen waarmee inbreuk op de handelsnaamrechten respectievelijk merkrechten van *Systec Designs* wordt gemaakt, omdat dat de voorbehouden handelingen zijn, waarbij uitsluitend ten aanzien van het daadwerkelijk gebruikte teken 'systemek' het verbod wordt gespecificeerd.

4.17. De door *Systec Designs* gevorderde dwangsom van € 5.000,- per overtreding van het gebod of per dag dat de overtreding voortduurt is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de dwangsom wordt gemaximeerd op € 100.000,-.

4.18. Naar voorlopig oordeel heeft *Systec Designs* geen spoedeisend belang bij de door haar gevorderde overdracht van de domeinnaam *systemek.nl*, naast het toe te wijzen verbod tot gebruik van die domeinnaam. De vordering tot overdracht van de domeinnaam *systemek.nl* zal, zoals hiervoor in 4.3 al overwogen, wel worden toegewezen op de wijze als in het dictum verwoord. De daarbij gevorderde dwangsom van € 5.000 zal worden toegewezen zoals gevorderd.

Proceskosten

4.19. [X] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. *Systec Designs* heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat zij proceskosten ter hoogte van € 11.293,55 heeft gemaakt. De onderhavige procedure valt aan te merken als een procedure in de zin van artikel 1019 Rv. [X] heeft de hoogte van de door *Systec Designs* opgegeven kosten niet bestreden, zodat het gevorderde bedrag van € 11.293,55 toewijsbaar is.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. gebiedt [X] binnen één week na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Systec Designs op de handelsnaam 'Systec Designs' te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, ieder gebruik van de handelsnaam 'Systek',
- 5.2. gebiedt [X] binnen één week na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Systec Designs op het merk SYSTEC te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, ieder gebruik van de domeinnaam systek.nl,
- 5.3. bepaalt dat [X] een dwangsom verbeurt van € 5000,- per overtreding van de in r.o. 5.1 en 5.2 omschreven geboden of per dag dat de overtreding van deze geboden voortduurt, zulks ter keuze van Systec Designs, met een maximum van € 100.000,-,
- 5.4. gebiedt [X] zijn medewerking te verlenen aan de overdracht aan Systec Designs van de registraties van de domeinnaam systec.nl door binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle daartoe benodigde formulieren te ondertekenen en aan Systec Designs te verschaffen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- in geval van niet of niet tijdige naleving van dit gebod,
- 5.5. veroordeelt [X] in de kosten, aan de zijde van Systec Designs tot op heden begroot op € 11.293,55,
- 5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis,
- 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 14 juni 2013.