

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/436764 / KG ZA 13-140

Vonnis in kort geding van 20 maart 2013

in de zaak van

X,
wonende te Den Haag,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat mr. drs. A.J.F. Gonesh te Den Haag,

tegen

Y,
wonende te Den Haag,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. G.H. Fijma te Den Haag.

Partijen zullen hierna X en Y genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 februari 2013 met 11 producties;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie met 14 producties;
- de aanvullende producties 12 tot en met 16 zijdens X;
- de mondelinge behandeling van 6 maart 2013 en de daarbij overgelegde pleitnota van X (alsmede de mondelinge toelichting van mr. Fijma voornoemd).

1.2. Ter zitting heeft Y bezwaar gemaakt tegen de late indiening van productie 14. Y heeft aangegeven dat uit de daarbij overgelegde verklaring ex artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) een nieuw verweer voortvloeit, waarop Y zich niet heeft kunnen voorbereiden. X voert verweer en stelt dat de verklaring alleen ziet op de situatie vanaf 5 maart 2013, de datum van indiening, zodat hij, anders dan Y meent, zich niet op het standpunt stelt dat de verklaring terugwerkende kracht zou hebben. Daarop besluit Y zijn bezwaar in te trekken, zodat productie 14 wordt toegestaan.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Deze zaak betreft de executie van het vonnis in kort geding van 11 januari 2012 tussen partijen (zaaknummer / rolnummer: 406106 / KG ZA 11-1284, hierna: het vonnis)¹. Omwille van de leesbaarheid worden de belangrijkste delen van het vonnis hierna weergegeven:

2. De feiten

2.1. Y heeft in 1994 een lunchroom geopend aan de Wagenstraat 117 te 's-Gravenhage, genaamd 'Sallywags the Tearoom'. Nadien is de naam gewijzigd in 'Sallywags Lunchroom'.

2.2. X is op 15 juni 2000 in dienst getreden bij Sallywags Lunchroom.

2.3. In 2002 heeft Y een restaurant geopend aan de Wagenstraat 144 te 's-Gravenhage, genaamd 'Sallywags The Restaurant'. Overdag runde Y de lunchroom, 's avonds het restaurant.

2.4. In 2007 besloot Y de lunchroom te verkopen. Vanwege de goede samenwerking met X heeft Y de lunchroom aan X verkocht en overgedragen. X heeft de lunchroom per 1 maart 2007 overgenomen voor een bedrag van €85.000,- (waarvan een gedeelte niet werd opgenomen in de overeenkomst tot overdracht). Y en X hebben hun afspraken weergegeven in een overeenkomst, welke voor zover van belang en letterlijk weergegeven luidt:

“Sale of Sallywags – The lunchroom

I Y (204406511) spinozastraat 44. The Hague has of the 1st of March 2007, sold the goodwill of 15years and inventory to Mr X for the sum of Euros 35,000.00

- 1. This is on the basis that the Lunchroom will not open for dinner to compete with the Restaurant at anytime, as its on the same street (144).*
- 2. Sallywags of Scallys the name belongs to Y and cannot be used for other projects without my consent any where in the World.*
- 3. The sale price has been discussed and agreed on a fixed term of payment see No.4.*
- 4. 1st April 2007 Euros 10,000.00 and then 1st May 2007 Euros 10,000.00 and then 1st June 2007 Euros 15,000.00.*
- 5. I will be available for the next 6 to 12 months to assist mr X where needed and look forward to making Sallywags The Lunchroom more successful.”*

¹ [http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Vzr_%20Rechtbank%20's-Gravenhage%2011%20januari%202012,%20KG%20ZA%2011-1284%20\(X%20tegen%20Y;%20scally%20wags\).pdf](http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Vzr_%20Rechtbank%20's-Gravenhage%2011%20januari%202012,%20KG%20ZA%2011-1284%20(X%20tegen%20Y;%20scally%20wags).pdf)

2.5. Y en X zijn na ondertekening van deze overeenkomst samen naar de Kamer van Koophandel gegaan om Scallywags the Lunchroom op naam van X te laten stellen. De lunchroom is per 1 maart 2007 onder de naam 'Scally's' ingeschreven op naam van X.

2.6. X is houder van het Beneluxwoordmerk 'Scally Wags', aangevraagd op 15 februari 2011 en ingeschreven op 10 mei 2011 voor diensten in de klasse 43 (Lunch- en tearoom; restauratie (bereiden van voedsel en drank)).

2.7. Y heeft een link geplaatst op de website www.scallywagsrestaurants.com welke de bezoeker die op zoek is naar Scallywags automatisch doorleidt naar www.kensington.me, de website die Y gebruikt voor een lunchroom die hij exploiteert elders in 's-Gravenhage. Ook heeft hij geïnteresseerden in Scallywags lunchroom geïnformeerd dat Scallywags lunchroom niet meer bestaat of is verhuisd. Naar aanleiding daarvan heeft X een kort geding opgestart op 7 maart 2011, waarbij partijen een schikking hebben getroffen. Y heeft daarbij verklaard de website aan te passen en zich niet meer schuldig te zullen maken aan het wekken van de suggestie dat Scallywags lunchroom niet meer bestaat of is verhuisd.

3. Het geschil in conventie

3.1. X vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad, Y verbiedt de handelsnaam 'Scallywags The Restaurant' te gebruiken, danwel een andere handelsnaam met daarin het element 'Scallywags' te gebruiken en Y te verbieden gebruik te maken van de domeinnaam www.scallywagsrestaurants.com, danwel www.scallywagsrestaurants.com/tearoom2. Een en ander op straffe van een dwangsom en onder voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.2. X voert als grondslag van zijn vorderingen aan dat de overname van de (goodwill van de) lunchroom tevens behelsde de overdracht van de handelsnaam 'Scallywags lunchroom' en de domeinnaam www.scallywagsrestaurants.com, zodat gebruik van de handelsnaam en/of domeinnaam inbreuk op het handelsnaamrecht oplevert in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet. Daarnaast voert X aan dat het gebruik door Y van de handelsnaam 'Scallywags The Restaurant' en de domeinnaam onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Tenslotte baseert X zijn vordering op inbreuk op zijn merkrechten volgens artikel 2.20 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: 'BVIE'.

3.3. Y voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Y vordert – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad dat de voorzieningenrechter X gebiedt het gebruik van de handelsnaam 'Scally Wags' dan wel 'Scallywags' te staken en gestaakt te houden, alsmede X beveelt de toevoeging "our nickname is Scally's" van het bedrijfspand te verwijderen, alsook de domeinnaamregistraties te verwijderen, één en ander op straffe van een dwangsom en onder voldoening van de kosten van het geding conform artikel 1019h Rv.

4.2. X voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

5.1. Ambtshalve – voor zover deze zaak een merkenrechtelijke grondslag heeft – overweegt de voorzieningenrechter dat hij volgens artikel 4.6 BVIE bevoegd is omdat gedaagde in het arrondissement van deze rechtbank woonplaats heeft.

Rechthebbende op de naam 'Sallywags'

5.2. Partijen strijden over de inhoud van de gemaakte afspraak in de in 2.4 geciteerde overeenkomst ten aanzien van wie rechthebbend is op de handelsnaam 'Sallywags'. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.¹ X heeft gesteld dat hij deze afspraak zo heeft opgevat dat de handelsnaam 'Sallywags' samen met de lunchroom aan hem zou zijn overgedragen, maar dat hij niet het recht heeft de handelsnaam te gebruiken voor andere projecten waar dan ook ter wereld. Y heeft daarentegen gesteld dat de bedoeling juist was dat het recht op de naam Sallywags (en Scally's) bij hem zou blijven en dat X onder de naam 'Scally's' verder zou gaan.

5.3. Naar voorlopig oordeel kan uit de schriftelijke weergave van de afspraken, met name zoals die zijn verwoord in punt 2 van de onder 2.4 geciteerde overeenkomst, anders dan X meent, niet worden opgemaakt dat de handelsnaam 'Sallywags' al dan niet met aanvulling 'lunchroom' aan X is overgedragen. Nergens staat dat dit de bedoeling of afspraak was, laat staan dat Y de naam niet meer mocht gebruiken. Integendeel, er staat juist dat de naam Sallywags aan Y toebehoort. Ter zitting heeft X verklaard dat bij het aangaan van de overeenkomst en bij de inschrijving bij de KvK hem door Y is gezegd dat Y nog de naam Sallywags zou blijven gebruiken voor zijn restaurant, maar dat hij naar het buitenland zou gaan en het restaurant zou gaan verkopen en dat het restaurant dan niet meer Sallywags zou heten. Y heeft ter zitting aangegeven juist nimmer te hebben toegezegd de naam niet meer te zullen gebruiken, dat hij aan de naam gehecht was en ook niet heeft gezegd de naam over te zullen dragen. Dit betekent dat voorshands niet is vast komen te staan dat het de bedoeling van partijen was, danwel X daarvan gerechtvaardigd mocht uitgaan, dat X de naam overgedragen zou krijgen. Gelet hierop, alsmede de schriftelijke neerlegging van de afspraken die voorshands de andere kant op wijst, is X er niet in geslaagd deze stelling aannemelijk te maken. Voor nader bewijs in de vorm van getuigenverhoren, waaruit dit eventueel alsnog zou kunnen blijken, leent een kort geding zich niet.

5.4. Hierbij komt dat uit de gedragingen van partijen na overname van de lunchroom voorshands evenmin blijkt dat het de bedoeling van partijen was dat Y de handelsnaam 'Sallywags' aan X overdroeg. Een aanwijzing dat dit niet de bedoeling van partijen was, is voorshands oordelend het feit dat Y de handelsnaam bleef voeren voor het restaurant, waartegen X kennelijk pas na enkele jaren bezwaar is gaan maken. Een verdere aanwijzing is te vinden in het feit dat X de lunchroom in het Handelsregister inschreef onder de handelsnaam 'Scally's', hetgeen overeenkomt met de lezing van Y

¹ Haviltex formule, HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (*Ermes/Haviltex*)

dat X die naam mocht gebruiken (kennelijk een toestemming bedoeld in punt 2 van de overeenkomst) maar niet 'Sallywags'. X heeft weliswaar betoogd dat hij dit enkel deed omdat de handelsnaam 'Sallywags' al stond ingeschreven en de Kamer van Koophandel inschrijving van de door hem gewenste naam met 'Sallywags' daardoor verhinderde, maar de voorzieningenrechter kan zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – en in het licht van de bestrijding door Y niet uitgaan van de juistheid daarvan. Ook wreekt zich dat niet aannemelijk is gemaakt door X dat hij de naam 'Sallywags' voortdurend sinds de overdracht zou hebben gevoerd, gelet op de bestrijding daarvan door Y.

5.5. Samenvattend is naar voorlopig oordeel niet vast komen te staan dat Y de handelsnaam 'Sallywags' of 'Sallywags lunchroom' heeft overgedragen aan X. X heeft niet gesteld dat hij op basis van punt 2 van de overeenkomst een exclusief gebruiksrecht van 'Sallywags' had gekregen. Y is derhalve gerechtigd gebruik te maken van die handelsnaam, zonder dat X zich daar tegen kan verzetten. De vordering gegrond op het handelsnaamrecht zal dientengevolge worden afgewezen. Van overig onrechtmatig handelen van Y is de voorzieningenrechter voorshands niet gebleken. Evenmin kan X zich op basis van zijn merkrechten verzetten tegen het gebruik van de oudere handelsnaam door Y.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Ervan uitgaande dat het recht op de handelsnaam 'Sallywags lunchroom' niet is overgegaan op X toen hij de lunchroom overnam, is Y de handelsnaamrechthebbende ten aanzien van 'Sallywags'.

6.2. Tussen partijen is in confesso dat met het voeren van de handelsnaam 'Sallywags lunchroom' verwarring te duchten is ten opzichte van 'Sallywags' of 'Sallywags the restaurant', zodat de inbreuk door X voorshands vaststaat. Zoals hiervoor reeds is overwogen, heeft X niet gesteld dat hij op basis van punt 2 van de overeenkomst een (exclusief) gebruiksrecht van 'Sallywags' had gekregen.

6.3. De vordering van Y die ziet op het staken van het gebruik van de handelsnaam 'Sallywags' of 'Sally Wags' zal derhalve worden toegewezen. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn waarbinnen X aan de veroordeling moet voldoen worden gesteld op drie weken na betekening van dit vonnis. Voorts zij voor de duidelijkheid overwogen dat het verbod nadrukkelijk niet ziet op gebruik door X van de naam 'Sally's' daar Y ter zitting heeft aangegeven dat X die naam mocht gebruiken.

6.4. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze wordt gesteld op €750,- voor iedere dag dat niet aan de hierna te formuleren veroordeling wordt voldaan en dat deze wordt gemaximeerd op €75.000,-.

6.5. De vordering ten aanzien van het gebruik van de toevoeging 'Our nickname is Scally's' zal evenwel worden afgewezen, aangezien Y niet heeft toegelicht waarom dit onrechtmatig zou zijn gegeven dat X de naam 'Sally's' mag gebruiken.

6.6. Ambtshalve zal de termijn als bedoeld in 1019i Rv worden gesteld op 6 maanden na heden.

In conventie en reconventie

6.7. X wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding, conform de onbestreden opgave van Y een bedrag van €5.500,-. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat deze kosten in gelijke delen over de conventie en reconventie te verdelen zijn. De kosten in conventie zijn voorts te vermeerderen met het door Y betaalde griffierecht ad €260,-.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

7.1. wijst de vorderingen af;

7.2. veroordeelt X in de proceskosten, aan de zijde van Y tot op heden begroot op €3.010,-;

7.3. bepaalt dat X wettelijke rente verschuldigd is over het bedrag genoemd in 7.2 als dat niet binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis is voldaan;

7.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie

7.5. verbiedt X binnen drie weken na betekening van dit vonnis de handelsnaam 'Scallywags' dan wel 'Scally Wags' of een handelsnaam met daarin het element 'Scallywags' nog langer te gebruiken, waaronder het gebruik op het bedrijfspand, in documenten en op goederen, alsmede het gebruik van de handelsnaam in een domeinnaam, met dien verstande dat het X wel is toegestaan de naam 'Scally's' te gebruiken;

7.6. bepaalt dat X voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij in strijd handelt met het onder 7.3 bepaalde aan Y een dwangsom verbeurt van €750,-, tot een maximum van €75.000,-;

7.7. veroordeelt X in de proceskosten, aan de zijde van Y tot op heden begroot op €2.750,-;

7.8. bepaalt dat X wettelijke rente verschuldigd is over het bedrag genoemd in 7.7 als dat niet binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis is voldaan;

7.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.10. wijst het meer of anders gevorderde af;

7.11. bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op 6 maanden na heden.

2.2. Het vonnis is op 20 januari 2012 betekend, waarbij X is aangezegd dat hij bij gebreke van naleving van het in het vonnis opgenomen verbod, vanaf drie weken nadien, derhalve vanaf 10 februari 2012, de in het vonnis bepaalde dwangsommen verbeurt.

2.3. Bij brief van 10 februari 2012 heeft de raadsman van Y X gesommeerd zich te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit het vonnis. Daarbij heeft de raadsman van Y specifiek genoemd dat het hem was gebleken dat de naam SCALLYWAGS nog

voorkwam op het schoolbord met openingstijden in de linkerruit van de gevel van de lunchroom, dat de domeinnaam scallywags-lunchroom.nl, welke doorlinkt naar de website www.scallyslunchroom.nl, nog actief werd aangehouden door X en dat de huidige website van X een link naar de restaurantrecensiewebsite www.iens.nl bevat, alwaar de lunchroom van X wordt gerecenseerd. Op www.iens.nl wordt aan de lunchroom van X gerefereerd als 'SallyWag's'. Daarnaast merkt de raadsman van Y op dat per 9 februari 2012 een cateringbedrijf onder de naam 'Sally Wag's' is ingeschreven in de Kamer van Koophandel op naam van de echtgenote van X.

2.4. Op 13 februari 2012 heeft X gereageerd op de sommatie door het cateringbedrijf onder de naam 'Sally Wag's' te doen uitschrijven. Ook heeft hij toegezegd dat hij de registraties van de door hem gehanteerde websites zou verwijderen.

2.5. Nadien is gedurende enige maanden geen contact geweest tussen partijen.

2.6. Op 2 november 2012 heeft de raadsman van Y getracht via de zoekmachine Google het telefoonnummer van het restaurant van Y te vinden. Bij invoering van de zoekterm SCALLYWAGS in de zoekmachine Google Places kreeg hij de contactgegevens van SCALLY'S Lunchroom van X.

2.7. Uit de door Y als productie X overgelegde printscreens van 28 januari 2013, respectievelijk 27 februari 2013, blijkt het volgende.

2.7.1. Bij invoering van de zoekterm SCALLY'S in de zoekmachine Google verschijnt aan de rechterzijde een gesponsorde advertentie voor SCALLYWAGS. Als contactgegevens worden het adres en het telefoonnummer van X vermeld (eerste pagina van productie X).

2.7.2. Bij invoering van de zoekterm SCALLYWAGS DEN HAAG in de zoekmachine Google wordt aan de rechterzijde een gesponsorde advertentie voor SCALLY'S LUNCHROOM weergegeven (tweede pagina van productie X).

2.8. Bij brief van 3 januari 2013 heeft de raadsman van Y X bericht dat het hem is gebleken dat hij nog altijd de domeinnaam www.scallywags-lunchroom.nl gebruikt doordat deze website automatisch doorlinkt naar www.scallyslunchroom.nl en doordat de domeinnaam wordt vermeld bij de contactinformatie over "Sally's Lunchroom" op www.iens.nl. Ook maakt de raadsman van Y melding van de Google zoekopdracht op de zoekterm SCALLYWAGS, welke de contactgegevens van X opleverde en de constatering van de raadsman dat toen hij dit nummer belde, er werd opgenomen door X met: "Sallywags". Ten slotte noemt de raadsman van Y nog het feit dat er een cateringbedrijf ingeschreven is geweest onder de naam SCALLY WAGS en van de inschrijving van het merk SCALLYWAGS bij het Benelux merkenbureau. Van deze laatste twee feiten constateert de raadsman van Y dat deze inmiddels zijn beëindigd c.q. ingetrokken. De raadsman van Y sommeert X een bedrag van €46.250,- aan verbeurde dwangsommen te voldoen binnen vijf werkdagen.

2.9. Op de brief van 3 januari 2013 heeft X niet binnen de gestelde termijn gereageerd. Y heeft op 18 januari 2013 een betalingsbevel aan X doen betekenen waarin aanspraak wordt gemaakt op betaling van de verbeurde dwangsommen.

2.10. X heeft op 21 januari 2013 inhoudelijk gereageerd en betwist dat de dwangsommen zijn verbeurd, welke volgens X bovendien zijn verjaard, nu er meer dan zes maanden is verstreken sinds 11 februari 2012. Voorts betwist X de in de brief van de raadsman van Y vermelde stellingen.

2.11. Op 15 februari 2013 heeft X Y in kort geding gedagvaard.

3. Het geschil in conventie

3.1. X vordert primair – samengevat – een aan Y op te leggen verbod tot tenuitvoerlegging van het vonnis, voor zover het de invordering van dwangsommen betreft, althans dat de executie wordt opgeschort totdat in een bodemprocedure voor recht is verklaard dat en in welke mate Y aanspraak kan maken op dwangsommen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. Subsidiair vordert X matiging van de dwangsommen indien voorshands wordt geoordeeld dat de dwangsommen zijn verbeurd, een en ander met veroordeling van Y in de kosten van dit geding met de bepaling dat wettelijke rente verschuldigd is als de kosten niet binnen 14 dagen na dagtekening vonnis zijn voldaan.

3.2. Y voert gemotiveerd verweer.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. Y vordert – samengevat – een verbod op het gebruik van de handelsnaam SCALLYWAGS, in welke vorm of spelling dan ook en een rectificatie, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van X in de kosten van dit geding conform artikel 1019h Rv met bepaling van de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv op zes maanden.

4.2. X voert gemotiveerd verweer.

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

5. De beoordeling in conventie

5.1. In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant – mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad – geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

Spoedeisend belang

5.2. Een executiegeschil is naar haar aard spoedeisend.

Kennelijke verschrijving

5.3. X heeft terecht erop gewezen dat er in de beslissing van het vonnis een kennelijke verschrijving is geslopen. Naar voorlopig oordeel dient het vonnis aldus te worden gelezen dat de onder randnummer 7.6. van het vonnis bepaalde verbeuring van een dwangsom ziet op het verbod en niet op de betaling van wettelijke rente over de proceskosten in conventie. Er is per abuis “7.3.” vermeld waar het “7.5.” had moeten zijn, waardoor er sprake is van een kennelijke verschrijving. X heeft dit – zo blijkt uit zijn uitlatingen in dit kort geding en in de door of namens hem verzonden brieven – kennelijk ook zo opgevat.

5.4. Ter zitting heeft X tevens gewezen op een kennelijke verschrijving in de tekst: “*verbiedt X binnen drie weken na betekening van dit vonnis de handelsnaam ‘Scallywags’ dan wel ‘Scally Wags’ [...] nog langer te gebruiken [...]*”, zoals bepaald in 7.5. X stelt dat dit logischerwijs slechts zo is te lezen dat het verbod voor drie weken gelding heeft. Zoals echter blijkt uit 6.3 van het vonnis is bedoeld dat het X verboden wordt om met ingang van drie weken ná betekening van het vonnis de handelsnaam SCALLYWAGS te gebruiken. X heeft dit – zo blijkt uit zijn uitlatingen in dit kort geding en in de door of namens hem verzonden brieven – kennelijk ook zo opgevat.

5.5. Voor zover X derhalve meent dat hij op voornoemde grond geen dwangsommen zou hebben verbeurd, is dit derhalve voorshands oordelend onjuist. Nu het voor beide partijen duidelijk was dat het een kennelijke verschrijving betrof, diende X uit te gaan van het bedoelde verbod en de daaraan verbonden dwangsom. De vraag is vervolgens of X in strijd heeft gehandeld met het aan hem opgelegde verbod en of hij derhalve dwangsommen heeft verbeurd.

Overtreding verbod

5.6. Y heeft onweersproken gesteld dat de domeinnaam www.scallywags-lunchroom.nl actief is nu deze – in ieder geval tot aan de sommatie van 3 januari 2013 – automatisch doorlinkte naar www.scallys-lunchroom.nl, de huidige website van X. X meent daarentegen dat hij het verbod niet overtrad door deze domeinnaam te laten doorlinken naar zijn huidige website, nu dit volgens hem niet kan worden aangemerkt als vallend onder het verbod.

5.7. Voorshands oordelend is dit onjuist. Met Y is de voorzieningenrechter van oordeel dat het verbod in 7.5 van het vonnis gegeven redelijkerwijs niet anders kan worden begrepen dan dat het tevens behelst het niet langer gebruik maken van de domeinnaam www.scallywags-lunchroom.nl, waaronder tevens is te begrijpen het gebruik als doorlink naar een andere website van X. Ten aanzien van de twee andere domeinnamen waarvan X aanvankelijk gebruikmaakte en welke zijn besproken tijdens het eerdere kort geding, te weten www.Scally-Wags.nl en www.scallywagslunchroom.nl, heeft X zulks ook uitgevoerd naar aanleiding van het vonnis. Alleen de domeinnaam www.scallywags-lunchroom.nl, eveneens besproken tijdens de eerdere kort gedingzitting, stond nog als actief aangemeld bij

SIDN¹ en werd door X gebruikt tot aan de sommatie van 3 januari 2013 door de doorverwijzing naar www.scallys-lunchroom.nl, op welke website informatie is te vinden over de lunchroom van X. Dit is tevens aan te merken als 'gebruik' in de zin van het vonnis, zodat X het verbod hiermee heeft overtreden. Het verweer van X dat zijn provider/web designer zulks heeft beslist zonder dat hij daar opdracht toe zou hebben gegeven, zodat hem dat niet kon worden tegengeworpen, gaat niet op, alleen al niet omdat X geen adequate actie heeft ondernomen nadat hij nadrukkelijk op de omissie bij brief van 10 februari 2012 was gewezen.

Google advertentie

5.8. Uit de als productie X overgelegde screenprints van een pagina van Google, blijkt dat X gebruikmaakt van gesponsorde advertenties. Bij de invoer van de zoekterm 'Scally's' wordt een gesponsorde advertentie voor de lunchroom van X weergegeven onder de naam SCALLYWAGS, laatstelijk nog op 28 februari 2013. X heeft ter zitting gesteld dat hij eens per jaar in december een bedrag voldoet aan Google voor de plaatsing van deze advertentie en dat voor deze advertentie eind 2011 was betaald (voorafgaand aan het vonnis), waardoor de advertentie gedurende heel 2012 zichtbaar was, zonder dat X dat kon verhelen. Dit argument van X doet niet af aan de uit het vonnis voortvloeiende verplichting die op X rustte om het gebruik van de handelsnaam SCALLYWAGS te staken en gestaakt te houden, waartoe redelijkerwijs kan worden gerekend er zorg voor te dragen dat de advertentie vanaf drie weken na betekening van het vonnis niet langer zichtbaar zou zijn. Uit niets is gebleken dat X enige actie heeft ondernomen om de vermelding te doen stoppen en Google – in weerwil daarvan – de advertentie niettemin heeft gehandhaafd. Overigens blijkt uit de overgelegde screenprint dat de advertentie ook in februari 2013 nog zichtbaar was, zodat X kennelijk eind 2012 opnieuw heeft betaald.

5.9. Een en ander leidt tot de conclusie dat X ook door middel van het in stand houden van de hiervoor bedoelde advertentie op Google, het verbod heeft overtreden.

¹ Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN Auteurswet, geschriftenbescherming (art.10 lid 1 sub 1))

Verjaring

5.10. X heeft een beroep gedaan op verjaring onder verwijzing naar artikel 611g Rv. X stelt dat de dwangsommen zijn verjaard, nu er sinds de dag waarop zij verbeurd zijn, volgens X is dat sinds 10 februari 2012, meer dan zes maanden zijn verstreken.

5.11. Ter zitting heeft Y aangegeven dat hij geen dwangsommen zal executeren boven een bedrag van €15.000,-. Y stelt dat hij op 2 november 2012 heeft geconstateerd dat X het verbod overtrad. Op 3 januari 2013 heeft hij hem gesommeerd die overtreding te staken. Terugrekenend vanaf die datum zouden dus alle verbeurde dwangsommen daterend van vóór 3 juli 2012 verjaard zijn volgens de stellingen van X. In het voorgaande is evenwel voorshands aangenomen dat X ook na 3 juli 2012 dagelijks dwangsommen heeft verbeurd, zodat het bedrag dat Y thans wenst in te vorderen in elk geval niet verjaard is.

5.12. Voor zover X een beroep doet op disproportionaliteit van de gevorderde dwangsommen en matiging, wordt dit verworpen aangezien Y reeds het door hem gestelde verbeurde bedrag aan dwangsommen aanzienlijk heeft gematigd tot €15.000,-.

5.13. Hiermee is naar voorlopig oordeel de grondslag voor de vorderingen in conventie vervallen, zodat de vorderingen zullen worden afgewezen met veroordeling van X in de kosten van het geding. De overige door Y gestelde overtredingen behoeven gelet hierop geen verdere bespreking. Op de beoordeling van de proceskosten wordt hierna nader ingegaan.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. X heeft op 5 maart 2013 een verklaring ingediend ex artikel 1019i Rv, waardoor de voorlopige voorzieningen uit het vonnis per die datum zijn komen te vervallen. Hierdoor heeft Y belang bij het door hem in reconventie gevorderde verbod. De stelling van X dat Y zijn aandeel in Scallywags The Restaurant heeft verkocht, zodat hij geen belang meer zou hebben bij een verbod, kan niet slagen. Y heeft onweersproken gesteld nog altijd betrokken te zijn bij het restaurant. Bovendien heeft X gesteld noch anderszins aannemelijk gemaakt dat Y hiermee tevens zijn rechten onder het vonnis zou hebben overgedragen. Naar voorlopig oordeel heeft Y derhalve een voldoende spoedeisend belang bij de eis in reconventie.

6.2. Anders dan X meent, maakt Y – zonder gestelde nadere omstandigheden, welke ontbreken – geen misbruik van procesrecht door een hernieuwd verbod te vragen als de voorlopige voorziening verlopen is door indiening van de verklaring ex artikel 1019i Rv. Door de gedragingen van X, welke hiervoor bij de bespreking van de vorderingen in conventie aan de orde zijn gekomen, is voldoende aannemelijk geworden dat X in ieder geval tot aan de sommatie van 3 januari 2013 gebruik maakte van de handelsnaam SCALLYWAGS. Hierdoor ligt de vordering tot andermaal een verbod op gebruik van deze handelsnaam voor toewijzing gereed.

6.3. Bij gebrek aan een onderbouwing van het spoedeisend belang daarbij, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding de gevorderde rectificatie toe te wijzen.

6.4. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd zoals in het dictum bepaald, een en ander conform al in het eerdere vonnis was bepaald. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om hogere dwangsommen op te leggen zoals gevorderd, nu deze voldoende prikkel vormen mede gelet op de financiële situatie van X.

6.5. De termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden.

7. Kosten in conventie en in reconventie

7.1. X zal als de zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. X heeft de door Y opgegeven kosten ad €10.896,90 bestreden en zich op het standpunt gesteld dat het hier een eenvoudig kort geding betreft, waarvoor de IE Indicatie tarieven een bedrag van €6.000,- aan salaris advocaat indiceren. De voorzieningenrechter volgt X daarin. Nu Y geen onderscheid heeft gemaakt tussen de kosten voor conventie en de kosten voor reconventie, wordt deze ambtshalve bepaald op € 5.000 (te vermeerderen met €274 griffierecht) voor de conventie en €1.000 voor de reconventie.

8. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie:

8.1. wijst de vorderingen af;

8.2. veroordeelt X in de kosten van de procedure, aan de zijde van Y tot zover begroot op €5.274,00;

8.3. verklaart dit vonnis voor zover het de proceskosten betreft uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

8.4. verbiedt X de handelsnaam SCALLYWAGS in welke vorm, spelling of uiting dan ook te gebruiken en dit gebruik te staken en gestaakt te houden;

8.5. beveelt X aan Y een dwangsom te betalen van €750,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat X het onder 8.4 bedoelde verbod geheel of gedeeltelijk schendt met een maximum van €75.000,00;

8.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, op zes maanden na heden.

8.7. veroordeelt X in de kosten van de procedure, aan de zijde van Y tot zover begroot op €1.000,00;

-
- 8.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 8.9. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 20 maart 2013.