

IN NAAM DER KONINGIN

zaaknummer 200.042.049/01 KG

4 januari 2011

GERECHTSHOF AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
JUST-EAT BENELUX B.V.,
gevestigd te Utrecht,
APPELLANTE in principaal hoger beroep,
GEINTIMEERDE in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. A. van Hees, te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
THUISBEZORGD.NL B.V.,
gevestigd te Enschede,
GEINTIMEERDE in principaal hoger beroep,
APPELLANTE in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. A.E. van Zoest, te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Just-Eat en Thuisbezorgd.nl genoemd.

Just-Eat is bij dagvaarding van 12 augustus 2009 - hersteld bij exploit van 27 augustus 2009 - in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam, in deze zaak in kort geding onder zaak/rolnummer 430315/KG ZA 09-1269 WT/MV geweest tussen Thuisbezorgd.nl als eiseres en Just-Eat als gedaagde en uitgesproken op 16 juli 2009.

Just-Eat heeft bij memorie zes grieven voorgesteld, producties in het geding gebracht en geconcludeerd, kort samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep, voor zover de vorderingen van Thuisbezorgd.nl zijn toegewezen, zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Thuisbezorgd.nl zal afwijzen met veroordeling van Thuisbezorgd.nl in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.

Thuisbezorgd.nl heeft bij memorie geantwoord, de grieven bestreden, producties in het geding gebracht en van haar kant - in incidenteel hoger beroep - eveneens appel tegen het vonnis ingesteld. Daarbij heeft Thuisbezorgd.nl vier grieven voorgesteld en geconcludeerd - kort samengevat - in het principale appel tot bekrachtiging van het vonnis en in het incidentele appel tot toewijzing van de afgewezen vorderingen, een en ander met veroordeling van Just-Eat in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv, in beide instanties.

Vervolgens heeft Just-Eat in incidenteel hoger beroep geantwoord, de grieven bestreden en zich bij akte uitgelaten over voormelde producties.

Partijen hebben hun zaak ter terechtzitting van 27 augustus 2010 in hoger beroep doen bepleiten, Just-Eat door mr. S.M.

Kaak, advocaat te Utrecht, en Thuisbezorgd.nl door mr. Van Zoest voornoemd, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Beide partijen hebben bij die gelegenheid nog enkele producties in het geding gebracht, waaronder specificaties van de proceskosten.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.4 de feiten opgesomd die door hem bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Tegen de feitenvaststelling onder 2.3 van het bestreden vonnis heeft Just-Eat met grief 2 een bezwaar geuit. Just-Eat bestrijdt dat de Deense onderneming Just-Eat Host A/S een zustersvennootschap van Just-Eat is. Dienaangaande neemt het hof in aanmerking dat de directeur van Just-Eat tijdens de zitting in hoger beroep desgevraagd heeft verklaard dat de Deense onderneming een zustersvennootschap van Just-Eat is en deel uitmaakt van een groepsstructuur. Grief 2 faalt derhalve in zoverre. De overige feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof tot uitgangspunt.

3. Beoordeling

3.1. (i) Thuisbezorgd.nl bemiddelt *online* via de website www.thuisbezorgd.nl bij het bezorgen van maaltijden door restaurants. Thuisbezorgd.nl heeft op 12 oktober 1999 de domeinnaam www.thuisbezorgd.nl geregistreerd. De website is sinds 2000 toegankelijk voor internetbezoekers. Blijkens een

uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is "thuisbezorgd.nl" een van de handelsnamen van Thuisbezorgd.nl.

(ii) Just-Eat maakt deel uit van de in London gevestigde Just-Eat Group Ltd. Sinds september 2007 houdt Just-Eat zich in Nederland bezig met het *online* bemiddelen bij de bezorging van maaltijden door restaurants. Just-Eat gebruikt hiervoor de website www.just-eat.nl.

(iii) Just-Eat Host A/S, de Deense onderneming van de Just-Eat Group Ltd., heeft in maart 2008 de volgende domeinnamen geregistreerd:

amsterdam-thuisbezorgd.nl;	pizza-thuisbezorgd.nl;
denhaag-thuisbezorgd.nl;	spareribs-thuisbezorgd.nl;
eindhoven-thuisbezorgd.nl;	chinees-thuisbezorgd.nl;
leiden-thuisbezorgd.nl;	shoarma-thuisbezorgd.nl.
tilburg-thuisbezorgd.nl;	

(iv) In april 2009 heeft Just-Eat de volgende domeinnamen geregistreerd:

haarlem-thuisbezorgd.nl;
utrecht-thuisbezorgd.nl;
sushi-thuisbezorgd.nl;
breda-thuisbezorgd.nl.

(v) Bij brief van 2 juni 2009 heeft de raadsman van Thuisbezorgd.nl Just-Eat en Just-Eat Host A/S gesommeerd om - kort gezegd - ieder gebruik van de onder (iii) en (iv) genoemde domeinnamen (hierna: de domeinnamen) te staken en gestaakt te houden.

(vi) Bij brief van 10 juni 2009 heeft de raadsman van Just-Eat bericht dat Just-Eat niet aan de sommatie zal voldoen.

(vii) Blijkens een kopie uit het register van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom is het woordmerk THUISBEZORGD.NL op 4 maart 2010 op naam van Thuisbezorgd.nl ingeschreven.

3.2. Bij inleidende dagvaarding heeft Thuisbezorgd.nl gevorderd om - kort weergegeven - Just-Eat te gebieden ieder gebruik van de domeinnamen alsmede van de woord/lettercombinatie thuisbezorgd.nl dan wel daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, schriftelijk opgave te doen van alle domeinnaamregistraties op naam van Just-Eat en/of op naam van enige aan haar gelieerde ondernemingen die genoemde woordcombinaties of daarmee overeenstemmende tekens bevatten, en te bewerkstelligen dat de op naam van Just-Eat geregistreeerde domeinnamen op naam worden gezet (respectievelijk worden overgedragen aan) Thuisbezorgd.nl, een en ander met bepaling van een dwangsom en met veroordeling van Just-Eat in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.3. Thuisbezorgd.nl heeft - voor zover in hoger beroep nog van belang - primair aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Just-Eat de domeinnamen als handelsnamen gebruikt, welk gebruik inbreuk maakt op de door Thuisbezorgd.nl gevoerde oudere handelsnaam als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Subsidiair heeft Thuisbezorgd.nl aangevoerd dat Just-Eat onrechtmatig jegens haar handelt door nodeloos verwarring bij het publiek te creëren. Just-Eat heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen.

3.4. De voorzieningenrechter heeft de primaire grondslag van de vorderingen van Thuisbezorgd.nl verworpen en de vorderingen op de subsidiaire grondslag grotendeels toegewezen met veroordeling van Just-Eat in de proceskosten.

3.5. Naar aanleiding van de door Thuisbezorgd.nl in hoger beroep nog overgelegde merkregistratie wijst het hof er ten overvloede op dat deze zaak geen inbreuk op dat merkrecht betreft.

Handelsnaamgebruik

3.6. Het hof ziet aanleiding eerst de grieven I en II in het incidenteel appel gezamenlijk te behandelen.

Met de grieven I en II komt Thuisbezorgd.nl op tegen de verwerping van de primaire grondslag van haar vordering. Zij bestrijdt - kort samengevat - de overweging van de voorzieningenrechter dat het gebruik door Just-Eat van de domeinnamen niet kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik. Thuisbezorgd.nl stelt zich hierbij op het standpunt dat, anders dan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, de domeinnamen niet slechts worden gebruikt om door te linken naar de eigen website van Just-Eat en om de resultaten van internetzoekmachines gunstig te beïnvloeden, maar tevens om het publiek te misleiden omtrent de identiteit van de onderneming die de diensten aanbiedt. Volgens Thuisbezorgd.nl dient dit gebruik, waarbij Just-Eat zich door de exploitatie van de websites onder de domeinnamen als onderneming ter identificatie aandient bij het publiek, dan ook te worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik. Voorts wijst Thuisbezorgd.nl erop dat Just-Eat tien seconden gebruikt om door

te linken, gedurende welke tijd (onder de domeinnamen) een actieve website zichtbaar is met de tekst:

*" In [plaatsnaam] eten thuisbezorgd krijgen via Just-Eat! Binnenkort kunt u via deze website online eten bestellen en laten bezorgen. Nu kunt u al eten in [plaatsnaam] thuis laten bezorgen via de website **Just-Eat.nl**"*.

(hof: waar het gaat om het gebruik van de domeinnamen pizza-thuisbezorgd.nl, spareribs-thuisbezorgd.nl etc. krijgt het publiek een variatie op deze tekst te zien)

Ook dit kortstondige gebruik dient volgens Thuisbezorgd.nl als handelsnaamgebruik dan wel als dreigend handelsnaamgebruik te worden opgevat.

3.6.1. Het hof stelt voorop dat voor beantwoording van de vraag of de domeinnamen van Just-Eat tevens als handelsnaam zijn aan te merken, bepalend is of, rekening houdend met de perceptie van het publiek, Just-Eat onder de benaming van de gebruikte domeinnamen via de daaronder gekoppelde websites op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer.

3.6.2. Uit de als producties overgelegde website pagina's is gebleken dat bij het intikken van de verschillende domeinnamen in eerste instantie een website met daarop het logo van Just-Eat en de onder 3.6 genoemde tekst (afhankelijk van de ingevoerde domeinnaam met corresponderende plaatsnaam of menu) verschijnt. Nu dit logo domineert kan voorshands niet gezegd worden dat Just-Eat onder de domeinnamen op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Ook het relevante publiek zal de domeinnamen niet opvatten als een aanduiding van de onderneming van Just-

Eat. Dit neemt niet weg dat de door Just-Eat gebruikte websites, gelet op de aangeboden diensten, de doorklikmogelijkheid en de reclame die Just-Eat met gebruik van het logo voor haar onderneming maakt, op zichzelf een bedrijfsmatig karakter toekomen. Voorts is mogelijk dat in de aankondiging "*Binnenkort kunt u via deze website online eten bestellen en laten bezorgen*" een aanwijzing gelezen kan worden dat eerdaags op deze website onder de desbetreffende domeinnaam diensten zullen worden aangeboden. Dergelijk gebruik tendeert naar handelsnaamgebruik maar is dat nog niet. Vooralsnog is ook onvoldoende duidelijk over de ontwikkeling van de website om in dit stadium reeds van dreigend handelsnaam gebruik te kunnen spreken. De incidentele grieven falen.

Onrechtmatig handelen

3.7. In principaal appel richt Just-Eat zich met grief 1 tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat zij door het gebruik van de domeinnamen onrechtmatig handelt tegenover Thuisbezorgd.nl. Met grief 3 in principaal appel komt Just-Eat op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vordering van Thuisbezorgd.nl wordt toegespitst op het onrechtmatige gebruik van de woord/lettercombinatie thuisbezorgd.nl. Zij voert hiervoor aan dat Just-Eat een geldige reden heeft om deze woord/lettercombinatie te gebruiken ter beschrijving van haar activiteiten. Deze grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

3.7.1. Het hof stelt vast dat tussen partijen niet in geding is dat Thuisbezorgd.nl de domeinnaam thuisbezorgd.nl tevens als handelsnaam gebruikt. Voorts staat vast dat in de domeinnamen

van Just-Eat de gehele handelsnaam en domeinnaam van Thuisbezorgd.nl zijn opgenomen in combinatie met een koppelteken en een plaatsnaam dan wel de naam van een menu. Volgens Just-Eat heeft zij de domeinnamen bewust op deze wijze geregistreerd (onder meer) om meer internetverkeer naar haar website www.just-eat.nl te genereren. Just-Eat voert aan dat deze handelwijze niet als onrechtmatig is aan te merken.

3.7.2. Het hof neemt met de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan die ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. Het hof neemt in aanmerking dat de door Just-Eat gebruikte domeinnamen, ondanks de toevoeging van een plaatsnaam of menu in combinatie met een koppelteken, niet meer dan in geringe mate afwijken van de handelsnaam (en de domeinnaam) van Thuisbezorgd.nl. Gelet op de gelijkens tussen de handels- en domeinnaam van Thuisbezorgd.nl en de door Just-Eat gebruikte domeinnamen, de overeenkomende bedrijfsactiviteiten alsmede op de omstandigheid dat partijen beiden op het internet actief zijn, is het hof voorshands met de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij het normaal oplettende publiek kan immers de indruk ontstaan dat het van doen heeft met een onderdeel van (de onderneming van) Thuisbezorgd.nl dat meer specifieke mogelijkheden biedt met betrekking tot de steden en/of menukeuzes waarin zij bemiddelt. Mede gelet op de door Thuisbezorgd.nl aangevoerde en door Just-Eat niet weersproken bekendheid van de handelsnaam

Thuisbezorgd.nl zal het publiek doorgaans niet verwachten dat de door Just-Eat gebezigde domeinnamen naar een andere onderneming verwijzen dan naar Thuisbezorgd.nl. Veeleer dringt zich de indruk op dat Just-Eat doelbewust op de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen heeft geregistreerd om daarin mee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. Het voorgaande brengt mee dat de wijze waarop Just-Eat de op de handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen gebruikt, naar het voorlopig oordeel van het hof, op onrechtmatige wijze tot verwarring leidt en daarmee de grenzen van eerlijke mededinging overschrijdt.

3.7.3. Just-Eat heeft nog naar voren gebracht dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van de naam thuisbezorgd.nl, althans de woord/lettercombinatie, omdat dit een beschrijvende en gangbare aanduiding is en zij deze nodig heeft voor het beschrijven van haar activiteiten. Het verweer van Just-Eat kan - gelet op de onder 3.7.2 beschreven verwarring en de wijze waarop deze door Just-Eat wordt veroorzaakt - niet leiden tot een ander oordeel. Daarbij komt dat de woord/lettercombinatie "thuisbezorgd.nl" niet in die mate beschrijvend is voor de activiteiten van Just-Eat dat hierin een rechtvaardiging voor het gebruik kan zijn gelegen.

3.7.4. Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de grieven 1 en 3 in het principaal appel falen.

Domeinnamen op naam van Just-Eat Host A/S

3.8. In principaal appel wijst Just-Eat er met grief 2 op dat de rechtbank ten onrechte de domeinnamen die op naam van Just-Eat Host A/S staan heeft betrokken in de procedure. Vast staat dat Just-Eat Host A/S de domeinnamen die op haar naam staan aan Just-Eat ter beschikking heeft gesteld. Gelet op de omstandigheid dat de voorzieningenrechter de toewijzing van de vorderingen heeft toegespitst op het onrechtmatige gebruik van de woord/lettercombinatie thuisbezorgd.nl, valt hieronder ook het gebruik dat Just-Eat maakt van de domeinnamen die op naam staan van de Deense onderneming. Waar het gaat om de vordering tot overdracht van de domeinnamen heeft de voorzieningenrechter de overdracht enkel toegewezen met betrekking tot de domeinnamen die op naam van Just-Eat staan. Dit een en ander leidt ertoe dat de grief tevergeefs is voorgedragen.

Overdracht domeinnamen

3.9. Met grief 4 stelt Just-Eat zich in principaal appel op het standpunt dat overdracht van de domeinnamen te ver strekt en niet noodzakelijk is. Het hof stelt voorop dat voldoende aannemelijk is geworden dat Just-Eat onrechtmatig tegenover Thuisbezorgd.nl heeft gehandeld. Thuisbezorgd.nl heeft aangevoerd dat Just-Eat zelf geen rechtens te respecteren belang heeft bij de domeinnamen en dat de domeinnamen een reële bedreiging vormen voor de commerciële functies van de handelsnaam/domeinnaam Thuisbezorgd.nl. Het hof acht in het licht hiervan toewijzing van de vordering tot overdracht gerechtvaardigd. Dit leidt ertoe dat de grief faalt.

Proceskosten en dwangsommen

3.10. De grieven 5 en 6 van Just-Eat in principaal appel zien op de veroordeling van Just-Eat in de proceskosten en op de hoogte van de dwangsommen. Hetgeen onder 3.7.2, 3.7.3, 3.8 en 3.9 is overwogen brengt mee dat de - tot nu toe - in principaal appel tegen het vonnis van de voorzieningenrechter aangevoerde grieven geen doel treffen. Het hof ziet dan ook geen reden om af te wijken van hetgeen de voorzieningenrechter omtrent de proceskosten heeft geoordeeld. Voorts heeft de voorzieningenrechter op vordering van Thuisbezorgd.nl aanleiding gezien om de nakoming van de veroordeling met een dwangsom te versterken. In het licht van het bepaalde in artikel 611d Rv ziet het hof voorshands geen reden anders te oordelen. Het hof acht de hoogte van de dwangsom passend. Deze grieven falen eveneens.

3.11. In het incidenteel appel heeft Thuisbezorgd.nl haar grieven III en IV gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv niet van toepassing is respectievelijk dat de voorzieningenrechter ten onrechte de dwangsommen heeft gematigd en gemaximeerd. Tegen de achtergrond van hetgeen onder 3.6.2 is overwogen, waarbij ook het hof voorshands geen handelsnaamgebruik aanneemt, kan een beroep van Thuisbezorgd.nl op artikel 1019h Rv niet slagen. Voorts geldt dat de voorzieningenrechter aanleiding heeft gezien de gevorderde dwangsom te matigen en te maximeren en hierin nog steeds een voldoende adequate aansporing tot nakoming van de veroordeling aangenomen. Ook het hof acht de wijze waarop de voorzieningenrechter de veroordeling met een dwangsom heeft versterkt een voldoende prikkel tot nakoming en passend bij de omstandigheden van dit geval. De grieven treffen geen doel.

4. Slotsom

4.1. Slotsom is dat noch de grieven in het principale, noch die in het incidentele appel leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. Het vonnis zal worden bekrachtigd.

4.2. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Just-Eat worden verwezen in de kosten van het principale appel. De kosten van het incidentele hoger beroep komen ten laste van Thuisbezorgd.nl als de in dat beroep in het ongelijk gestelde partij.

5. Beslissing

Het hof:

in principaal en incidenteel appel:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

in principaal appel:

veroordeelt Just-Eat in de kosten van het principale appel, aan de zijde van Thuisbezorgd.nl tot op heden begroot op € 313,- aan verschotten en € 2.682,00 aan salaris;

in incidenteel appel:

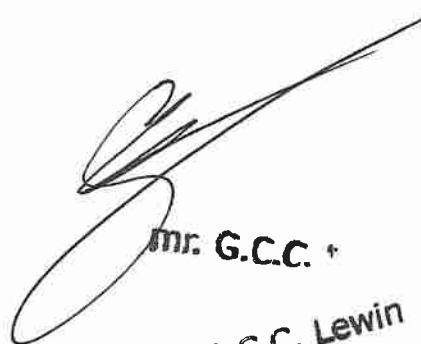
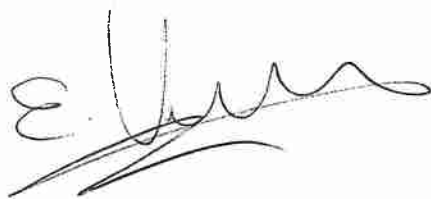
veroordeelt Thuisbezorgd.nl in de kosten van het incidentele appel, aan de zijde van Just-Eat tot op heden begroot op

€ 1.341,00 aan salaris;

in principaal en incidenteel appel:

verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. G.J. Visser, M.M.M. Tillema en J.H. Huijzer en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 4 januari 2011.



mr. G.C.C. +

mr. G.C.C. Lewin

AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: Mr. A.E. v. Zoest
DE GRIFFIER

