

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 125302 / KG ZA 11-89

Vonnis in kort geding van 8 april 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BESLOTEN VENNOOTSCHAP PREVITAS NEDERLAND BV,
gevestigd te Groningen,
eiseres,
advocaat mr. D.J. Mensink,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BESLOTEN VENNOOTSCHAP LIV OOST BV,
gevestigd te Hengelo,
gedaagde,
advocaat mr. K. Konings.

Partijen zullen hierna Previtass Nederland en Liv Oost genoemd worden.

1. De procedure

Op 11 februari 2011 heeft Previtass Nederland een dagvaarding aan Liv Oost doen betekenen. Op 29 maart 2011 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden alwaar partijen deugdelijk vertegenwoordigd en bijgestaan door hun advocaten zijn verschenen. Partijen hebben hun standpunten aan de hand van pleitaantekeningen toegelicht. Van het verhandelde ter zitting heeft de griffier aantekening gehouden. Vervolgens is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Previtass Nederland en Previtass B.V. zijn bedrijven gespecialiseerd in gewichtsmanagement. Previtass Nederland richt zich op de regio Noord-Nederland. Previtass B.V. verleent haar diensten in de regio Oost-Nederland.

2.2. Tussen Previtass Nederland en Previtass B.V. heeft een samenwerkingsverband bestaan. Zij hebben hun bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door gemeenschappelijk gebruik te maken van de handelsnaam Previtass en een website met de domeinnaam www.previtass.nl.

2.3. De vennootschap Previtass B.V. is in 2004 opgericht door *Dr. Frank* van Berkum. Na een meningsverschil tussen Van Berkum en Gerben Lochorn, directeur van Previtass Nederland, is besloten om de samenwerking tussen de vennootschappen (het concernverband) te beëindigen. De klantenbestanden en de werkzaamheden werden opgesplitst.

2.4. Op 15 oktober 2010 heeft Lochorn Beheer B.V. de aandelen in Previtass Nederland overgenomen van Previtass B.V.

2.5. Op 22 december 2010 heeft de besloten vennootschap Liv Holding B.V. alle aandelen in Previtass B.V. overgenomen van de besloten vennootschap F.N.R. van Berkum Holding B.V. In de notariële akte van levering is (voor zover hier van belang) het volgende bepaald:

De vennootschap [voorzieningenrechter: Previtass B.V.] is gerechtigd de handelsnamen en merken te voeren die zij tot op vandaag gebruikt. Deze handelsnaam ("Previtass") in al haar verschijningsvormen gaat echter niet over op koper. Koper zal bij akte zo spoedig mogelijk na heden voor mij te verlijden de naam van de vennootschap wijzigen in "Liv Oost B.V."

2.6. Previtass B.V. heeft haar naam gewijzigd in Liv Oost B.V. (hierna aldus Liv Oost te noemen).

2.7. Medio februari 2011 heeft Previtass Nederland Liv Oost aangeschreven met het verzoek de domeinnaam www.previtass.nl aan haar over te dragen. Liv Oost heeft kenbaar gemaakt hieraan geen gehoor te willen geven.

2.8. Op 11 maart 2011 is de website www.previtass.nl van het internet verdwenen. Na sommatie van Previtass Nederland heeft Liv Oost de functionaliteit van de e-mail hersteld en de website opnieuw online geplaatst, maar wel 'achter' een nieuwe startpage met een link naar een website van Liv Oost. Op deze pagina staat geschreven dat Liv Oost het bedrijf Previtass heeft overgenomen.

2.9. In een e-mail van 23 maart 2011 gericht aan Gerry de Valk, directeur van Liv Oost, heeft Van Berkum (voor zover hier van belang) het volgende geschreven:

Gerben was op de hoogte dat de server waar alle protocollen en programma's op draaien eigendom zijn van Porevitass bv. Hij heeft een fee betaald met previtass Nederland voor de vermelding en de verwijzing. Bij de opsplitsing is afgesproken dat partijen een finale kwijting accepteren over en weer. (...)

3. De vordering

Previtass Nederland vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. Liv Oost met onmiddellijke ingang te veroordelen om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Previtass Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder het staken van het gebruik van de domeinnaam www.previtass.nl, welk staken concreet bestaat uit het verbieden van het maken van enige aanpassing aan de inhoud van deze website;

-
- II. Liv Oost te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis door middel van een schrijven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland per aangetekende brief en per fax op te dragen de domein registratie www.previtas.nl over te dragen en op naam te stellen van Previtass Nederland;
- III. Liv Oost te veroordelen om getrouw en actief mee te werken aan het effectueren van de genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle eventuele verdere stukken te ondertekenen en door de bevoegde domeinregistraties verlangde informatie te verstrekken, en de eventuele kosten voor wijziging van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen;
- IV. Liv Oost te veroordelen tot betaling aan Previtass Nederland van een dwangsom van €5.000,00 voor iedere overtreding van de hiervoor verzochte veroordelingen onder I, II en III respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt met een maximum van € 250.000,00;
- V. te bepalen dat, voor zover Liv Oost niet aan de vordering onder II en III voldoet, op de voet van artikel 3:300 BW, dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de registratie van de domeinnaam van Liv Oost, te weten www.previtas.nl aan Previtass Nederland, zulks onverminderd eventuele aanspraken op dwangsommen;
- VI. Liv Oost te veroordelen tot overdracht van alle bronbestanden van de originele website www.previtas.nl, waarvan het uiterlijk resultaat in screendumps is opgenomen onder productie 7, althans bij overdracht van de domeinnaam, eiseres in bezit te stellen van toegangsgegevens en mutatiemogelijkheden tot de website, met uitsluiting van elke derde;
- VII. Liv Oost te veroordelen in een voorschot op de schadevergoeding ten bedrage van € 4.962,30 inclusief BTW in verband met de geannuleerde advertentie betreffende Previtass Nederland BV;
- VIII. althans Liv Oost te veroordelen tot het treffen van een in goede Justitie vast te stellen voorziening;
- IX. Liv Oost te veroordelen in de volledige kosten (inclusief werkelijk gemaakte kosten ex artikel 1019h Rv) van deze procedure.

4. De onderbouwing

4.1. Previtass Nederland heeft het volgende aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Het gebruiksrecht en de eigendom van de website lagen aanvankelijk bij Previtass Nederland en Previtass B.V. gezamenlijk. Sinds oktober 2011 bevat de website www.previtas.nl uitsluitend informatie over Previtass Nederland. Sinds de overname van Previtass B.V. en de daarop volgende naamswijziging in Liv Oost heeft Liv Oost de beschikking over de domeinnaam www.previtas.nl en heeft zij de exclusieve toegang tot alle e-mail accounts, waardoor Previtass Nederland haar bedrijfsactiviteiten slechts in beperkte mate kan voortzetten en afhankelijk is geworden van een directe concurrent. Door de pagina die Liv Oost voor de startpagina van de website heeft geplaatst wordt de indruk gewekt dat Previtass Nederland is overgenomen door Liv Oost hetgeen niet het geval is. De website is onlosmakelijk verbonden aan de domeinnaam www.previtas.nl en ziet enkel op bedrijfsactiviteiten van Previtass Nederland. Door de domeinnaam en de website zonder enig redelijk belang in haar bezit en geregistreerd te houden handelt zij in strijd met de rechten van Previtass Nederland, hetgeen als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd. Liv Oost is gehouden haar de brongegevens van de website, inclusief databases te verschaffen. Op 11 maart 2011 is de website www.previtas.nl van het internet verdwenen.

Liv Oost maakte op dat moment niet langer gebruik van de handelsnaam Previtass. Previtass Nederland is thans de enige rechthebbende. Door de domeinnaam www.previtas.nl na 11 maart 2011 in gebruik te houden handelt zij in strijd met het recht van Previtass Nederland op de handelsnaam, hetgeen in strijd is met artikel 5 Hnw.

In het onderhavige geval dient de domeinnaam als handelsnaam te worden beschouwd. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam Previtass Nederland afwijkt van de door Liv Oost gevoerde handelsnaam www.previtas.nl kan verwarring ontstaan bij het publiek. De vordering om Liv Oost te veroordelen het gebruik van de website, de domeinnaam en de handelsnaam te staken en aan Previtass Nederland te doen overdragen ligt voor toewijzing gereed.

4.2. Door de wijzigingen welke Liv Oost met betrekking tot de website heeft doorgevoerd heeft Previtass Nederland schade geleden. De concrete schade bestaat uit de kosten van de advertenties in de regiokrant van Hoogezand en de Gezinsbode van Groningen welke Previtass Nederland heeft moeten annuleren, omdat er een verwijzing naar de website in stond en de website niet toegankelijk bleek. Daarnaast heeft zij kosten gemaakt voor de vormgeving van de advertenties. De door haar geleden concrete schade bedraagt € 4.962,30.

Daarnaast heeft zij schade geleden als gevolg van de wijze waarop Liv Oost thans de website presenteert. Hierdoor loopt zij klanten mis. Patienten hebben afspraken geannuleerd omdat zij in de veronderstelling verkeerden dat Previtass Nederland was overgenomen door Liv Oost.

4.3. Previtass Nederland vordert Liv Oost te veroordelen in de kosten van de procedure, inclusief de werkelijke advocaatkosten conform artikel 14 van de Europese Rechtshandhaving richtlijn 2004/48/EG, geïmplementeerd in artikel 1019h Rv. Laatstgenoemde kosten bedragen € 12.816,25 (inclusief BTW).

5. Het verweer

5.1. Liv Oost benadrukt dat zij Previtass B.V. niet heeft overgenomen. Previtass B.V. is hernoemd en draagt thans de naam Liv Oost. Liv Oost heeft een website ontwikkeld waarvan Previtass Nederland tegen een financiële vergoeding gebruik mocht maken. Sinds de splitsing van het Previtass-concern zijn de handelsnaam, de domeinnaam en de website in het actief van Previtass B.V. gebleven. Bij splitsing van het Previtass concern hebben partijen elkaar uitdrukkelijk gekweten hetgeen ook blijkt uit artikel 7 van de aandelenovereenkomst. Zij heeft een redelijk belang om door haar opgebouwde goodwill niet aan een concurrent over te dragen. Liv holding B.V. heeft een aantal medewerkers overgenomen die bij klanten bekend zijn onder hun @previtas.nl e-mailadressen; ook daarmee is een belang gegeven om over de domeinnaam te kunnen blijven beschikken.

5.2. De website zag niet enkel op dienstverlening door Previtass Nederland. Er werd door Previtass Nederland betaald aan Previtass B.V. voor het gebruiksrecht, en niet voor een eigendomsrecht op de website of een overdracht van rechten. De vordering van Previtass Nederland om de domeinnaam en de website *om niet* aan haar over te dragen dient te worden afgewezen, hiertoe ontbreekt enige rechtsgrond of contractuele verplichting. Zij heeft Previtass Nederland ter overname van de domeinnaam en de website coulante voorstellen gedaan waar geen gebruik van is gemaakt.

5.3. Artikel 5 Hnw is niet van toepassing, omdat noch de domeinnaam, noch de e-mailadressen, noch de website als handelsnaam door Liv Oost worden gebruikt. Indien artikel 5 Hnw wel van toepassing mocht zijn, dan kan Previtass Nederland zich daar niet op beroepen omdat Previtass Nederland geen ouder recht heeft dan Liv Oost. Als houder maakt Liv Oost sinds 2005 gebruik van het merk *Previtass*.

5.4. De vordering tot overdracht van de website kan niet op strijdigheid met de Handelsnaamwet worden gebaseerd en mist elke rechtsgrond. Een website (een verzameling digitale gegevens en functionaliteiten), bereikbaar via de domeinnaam, kan nimmer als handelsnaam worden gebruikt. Er is geen sprake van een contractuele verbintenis of auteursrecht of andere rechtsgrond op basis waarvan de website zou moeten worden overgedragen.

5.5. Liv Oost voert in haar verweer aan dat onvoldoende omstandigheden zijn gesteld of gebleken op grond waarvan haar handelen of nalaten als maatschappelijk onzorgvuldig of onrechtmatig kan worden bestempeld. Zou hier al sprake van zijn dan kan een beroep op onrechtmatige daad enkel strekken tot het gestaakt houden van dat handelen en niet tot overdracht van de website, domeinnaam en bronbestanden.

5.6. De gevorderde schade dient te worden afgewezen. Liv Oost betwist de schade. Previtass Nederland doet ten onrechte voorkomen dat op haar kosten opgestelde advertenties geen nut hebben gehad. Bezoekers van de website worden doorverwezen naar de website van Previtass Nederland. Zou er al schade zijn gelden dan valt dat Liv Oost niet ter verwijten. Previtass Nederland heeft geen betalingsbewijzen in het geding gebracht, de schade is onvoldoende onderbouwd en dient ook op die grond te worden afgewezen. Het toewijzen van een voorschot ter grootte van de volledige schade dient te worden afgewezen nu de gestelde schade niet aannemelijk is gemaakt en een dergelijke vordering in een procedure als de onderhavige in het geheel niet kan worden toegewezen.

5.7. De gevorderde werkelijke proceskosten dienen te worden afgewezen.

6. De beoordeling

6.1. De vennootschappen Previtass Nederland en Liv Oost hebben in concernverband samengewerkt. Medio oktober 2010 is aan die samenwerking een einde gekomen. Partijen zijn - kort gezegd - verdeeld over de vraag aan wie de domeinnaam www.previtass.nl, de website, de bij de website behorende bronbestanden en de handelsnaam Previtass toekomt.

De handelsnaam Previtass

6.2. Uit hetgeen partijen in deze procedure hebben gepresenteerd valt op te maken dat - ter ontrafeling van de concernverhoudingen - weinig tot geen gedetailleerde afspraken over de website, de domeinnaam en de handelsnaam zijn vastgelegd. De voorzieningenrechter heeft evenwel kennis genomen van de akte van levering van de aandelen in Previtass B.V. waarin F.N.R. van Berkum Holding B.V. en Liv Holding B.V. uitdrukkelijk hebben bepaald dat de handelsnaam *Previtass* niet overging op de koper. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is nogmaals bevestigd dat Liv Oost niet langer gebruik wenste te maken van genoemde handelsnaam.

6.3. De contractuele verhouding tussen partijen wordt naast hetgeen zij overeenkomen tevens beheerst door de werking van artikel 6:248 lid 1 BW. Indien partijen eind 2010 al niet (eventueel: stilzwijgend) zijn overeengekomen dat de handelsnaam *Previtas* verder aan Previtass Nederland zou toekomen, dan dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter op grond van de in 6:248 lid 1 BW vastgelegde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en gelet op de wederzijdse belangen van partijen, in elk geval in rechte te worden aangenomen dat Previtass Nederland het gebruik van de Handelsnaam heeft mogen voortzetten. Gelet op het feit dat Liv Oost haar pijlen op afzetgebied Oost-Nederland heeft gericht, terwijl Previtass Nederland Noord-Nederland bestrijkt, is Liv Oost daarmee niet op ontoelaatbare wijze in haar concurrentiepositie getroffen.

Domeinnaam www.previtass.nl

6.4. Nu (voorshands) in rechte moet worden aangenomen dat de Handelsnaam Previtass aan Previtass Nederland toebehoort, dient de vraag te worden beantwoord of Liv Oost, door gebruik te maken van de domeinnaam *www.previtass.nl*, een inbreuk op het recht op de handelsnaam van Previtass Nederland heeft gemaakt.

6.5. Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Het verwarringsgevaar bepaalt de beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam op grond van de Hnw. De andere criteria die worden genoemd in artikel 5 Hnw - welke opsomming niet als limitatief bedoeld is - vormen hulpmiddelen om te beoordelen in hoeverre sprake is van verwarringsgevaar. Daarbij heeft wat betreft het in dezen relevante publiek als maatstaf te gelden het oordeel van het op normale wijze - derhalve niet bijzonder goed - oplettende en onderscheidende publiek.

6.6. Liv Oost heeft de domeinnaam *www.previtass.nl*, waarvan het onderscheidende woord identiek is aan de Handelsnaam *Previtass*, in het economische verkeer gebruikt terwijl Previtass Nederland - gelet op het voorgaande - daarvan als rechthebbende dient te worden aangemerkt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is (het gebruik van) van de domeinnaam hier gelijk te stellen aan de handelsnaam, zodat dit gebruik een inbreuk als omschreven in artikel 5 Hnw oplevert.

6.7. Waar Liv Oost voor het overige heeft verklaard de domeinnaam niet te gebruiken, is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter komen vast te staan dat het belang dat Liv Oost naar haar zeggen heeft bij handhaving van de desbetreffende domeinnaamregistratie op geen enkele wijze opweegt tegen het belang dat Previtass Nederland heeft bij de spoedige overdracht daarvan. Het door Liv Oost geschetste probleem dat enkele van haar medewerkers bij klanten bekend zijn onder een e-mailadres met de toevoeging *@previtass.nl* moet door een wijziging van de e-mail adressen (en het in kennis stellen van de klanten) op eenvoudige wijze zijn te verhelpen.

6.8. De onder I, II, III en V gevraagde voorzieningen worden derhalve toegewezen op de wijze als in het dictum omschreven. De (neven)gevorderde dwangsommen worden gemaximeerd tot een bedrag van € 100.000,00

Schade

6.9. Voor toewijzing van de door Previtass Nederland gevorderde schade in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat. Het bestaan en de omvang van (eventuele) aan Liv Oost toe te rekenen schade wordt door haar gemotiveerd betwist. De juistheid van hetgeen ter zake door partijen over en weer te berde is gebracht kan niet zonder nader feitelijk onderzoek c.q. nadere bewijsvoering worden vastgesteld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is thans onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het door Previtass Nederland gevorderde schadebedrag in een bodemprocedure (zondermeer) zal worden toegewezen. Op grond van het voorgaande dient de gevorderde schadevergoeding derhalve te worden afgewezen.

De website en de bronbestanden

6.10. Aangaande de eigendom van de (inhoud van de) website en de bronbestanden lopen de lezingen van partijen uiteen. Previtass spreekt van gezamenlijk eigendom omdat zij een deel van de financiering op zich heeft genomen. Liv Oost heeft gemotiveerd aangevoerd dat de website haar in eigendom toebehoort en dat Previtass Nederland slechts een vergoeding voor het gebruiksrecht betaalde.

6.11. De juistheid van hetgeen Previtass Nederland ter onderbouwing van dit deel van de vordering te berde heeft gebracht kan zonder nader feitelijk onderzoek c.q. nadere bewijsvoering niet worden vastgesteld. Aangezien een kort geding zich daarvoor niet leent, zal deze stelling daarom worden gepasseerd, zodat niet in rechte kan worden aangenomen dat Previtass Nederland op grond van een (mede)eigendomsrecht aanspraak op de website kan maken. De vordering (omschreven onder VI) welke betrekking hebben op de overdracht van alle bronbestanden van de originele website www.previtass.nl worden aldus afgewezen.

Proceskosten

6.12. Liv Oost zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ingevolge artikel 1019h Rv zijn de gevorderde volledige proceskosten toewijsbaar. In het gegeven dat Liv Oost op onderdelen in het gelijk is gesteld ziet de voorzieningenrechter evenwel aanleiding een veroordeling in de kosten voor salaris advocaat te beperken tot een bedrag van € 4.000,00.

De totale kosten aan de zijde van Previtass Nederland worden begroot op:

- griffierecht	€	568,00
- dagvaarding		76,31
- salaris		<u>4.000,00</u>
Totaal	€	4.644,31

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 7.1. veroordeelt Liv Oost binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Previtass Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder het staken van het gebruik van de domeinnaam www.previtas.nl,
- 7.2. veroordeelt Liv Oost om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis door middel van een schrijven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland per aangetekende brief en per fax op te dragen de domeinregistratie www.previtas.nl over te dragen en op naam te stellen van Previtass Nederland,
- 7.3. veroordeelt Liv Oost om getrouw en actief mee te werken aan het effectueren van de genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle eventuele verdere stukken te ondertekenen en door de bevoegde domeinregistraties verlangde informatie te verstrekken, en de eventuele kosten voor wijziging van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen,
- 7.4. veroordeelt Liv Oost tot betaling aan Previtass Nederland van een dwangsom van €5.000,00 voor iedere overtreding van de hiervoor verzochte veroordelingen onder 7.1, 7.2 en 7.3 respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt met een maximum van € 100.000,00,
- 7.5. bepaalt dat, voor zover Liv Oost niet aan de vordering onder II en III voldoet, op de voet van artikel 3:300 BW, dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de registratie van de domeinnaam van Liv Oost, te weten www.previtas.nl aan Previtass Nederland, zulks onverminderd eventuele aanspraken op dwangsommen,
- 7.6. veroordeelt Liv Oost in de proceskosten, aan de zijde van Previtass Nederland tot op heden begroot op € 4.644,31,
- 7.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 7.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.A.M. Dijkers en in het openbaar uitgesproken op 8 april 2011.

rh

L. Wolters



Voor grosse/kopie conform
De griffier van de rechtbank: *[Handwritten Signature]*