

"IN NAAM DER KONINGIN"

182

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 208556 / KG ZA 09-510

Vonnis in kort geding van 1 oktober 2009

in de zaak van

de stichting
STICHTING AFZETBEVORDERING GROOTGROENPRODUCTEN,
gevestigd te Zundert,
eiseres,
advocaat mr. R.M. van Rompaey te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DIRECT SELECT B.V.,
gevestigd te Breda,
gedaagde,
advocaat mr. H.L. Bakker te Breda.

Partijen zullen hierna 'SAG' en 'Direct Select' genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de op 9 september 2009 betekende dagvaarding met 2 bijlagen;
 - de producties 1 tot en met 9 van SAG;
 - de producties 1 tot en met 11 van Direct Select;
 - de mondelinge behandeling ter zitting van 16 september 2009;
 - de pleitnota van mr. Van Rompaey;
 - de pleitnota van mr. Bakker.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

- 2.1. SAG vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
- a. Direct Select te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnamen GROOT GROEN en VAKBEURS GROOTGROEN van SAG en/of daarmee overeenstemmende tekens, althans van het merk VAKBEURS GROOT GROEN van SAG en/of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;
 - b. Direct Select te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens SAG, bestaande uit het geregistreerd houden alsook het gebruik in het economisch verkeer, van domeinnamen, identiek of soortgelijk aan de door

zaaknummer / rolnummer: 208556 / KG ZA 09-510
1 oktober 2009

2

-
- SAG gebezigde (handels- en merk)namen GROOT GROEN en VAKBEURS GROOTGROEN althans van de merknaam VAKBEURS GROOTGROEN te staken en gestaakt te houden;
- c. Direct Select te gebieden binnen twee dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam www.grootgroen.nl alsook de domeinnaam www.vakbeursgrootgroen.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan SAG, zulks op kosten van Direct Select, bij gebreke waarvan dit vonnis in de plaats treedt van de op te maken overdrachtsakte (ex artikel 3:300 lid 2 BW);
 - d. Direct Select te veroordelen tot betaling aan SAG van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding van de hierboven onder a, b en c gevorderde geboden, alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Direct Select met de nakoming daarvan in gebreke blijft;
 - e. te bepalen dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zes maanden zal bedragen na de datum van dit vonnis;
 - f. Direct Select te veroordelen in de kosten van dit geding, te begroten overeenkomstig artikel 1019h Rv en conform een door SAG nader over te leggen specificatie.

2.2. Direct Select weerspreekt de vorderingen en concludeert tot afwijzing daarvan.

3. De beoordeling.

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt in dit kort geding uitgegaan van de navolgende feiten:

- SAG is opgericht in 1988 en richt zich op het ontwikkelen en realiseren van activiteiten die de verkoop van grootgroenproducten (zoals producten van boomkwekerijen) bevorderen.
- Sinds 1988 vindt jaarlijks in de gemeente Zundert de 'Vakbeurs GrootGroen' plaats, een beurs ter promotie van bos- en tuinbouwproducten en het bevorderen van contacten tussen partijen die bij die materie zijn betrokken. De feitelijke organisatie en coördinatie van deze vakbeurs lag vanaf het begin tot en met februari 2009 in handen van de heer J.J.M. Verheijen respectievelijk de vennootschap R.J.J. Beheer B.V., waarvan Verheijen bestuurder is.
- Direct Select houdt zich onder meer bezig met domeinnaamregistratie, webhosting, webdesign en e-marketing.
- Op 1 augustus 2000 heeft Direct Select bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (verder: SIDN) de domeinnaam grootgroen.nl laten registreren op haar naam. Op 11 februari 2009 heeft zij bij de SIDN de domeinnaam vakbeursgrootgroen.nl laten registreren op haar naam. Verder is Direct Select houdster van onder andere de domeinnamen greentrader.nl, groenbeurs.nl, boomwijzer.nl, bomenwijzer.nl en hollandtrees.nl.
- Verheijen is op 13 januari 2009 door deze rechtbank in staat van faillissement verklaard. Op 24 februari 2009 is de vennootschap R.J.J. Beheer B.V. failliet verklaard.
- Verheijen was en is een persoonlijke vriend van directeur Landzaat van Direct Select.
- Direct Select heeft via de projectcoördinator Verheijen sinds 2000 jaarlijks een stand op de vakbeurs gekregen zonder daarvoor te hoeven betalen. De beursstand vertegenwoordigde een waarde van € 2.500,00 tot € 3.500,00 per jaar.
- Op 28 januari 2009 heeft SAG het onderstaande beeldmerk, in diverse tinten groen, met geel en blauw en met de tekst VAKBEURS GROOTGROEN, laten deponeren bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom voor onder meer warenklasse 35 (inzake

zaaknummer / rolnummer: 208556 / KG ZA 09-510
1 oktober 2009

3

onder meer beheer van commerciële zaken, organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden, verkooppromotie en publiciteit).



Op 11 mei 2009 is het beeldmerk ingeschreven onder nummer 0858005.

3.2. Aan haar vorderingen legt SAG de stellingen ten grondslag dat zij jaarlijks de Vakbeurs GrootGroen in Zundert organiseert, dat zij daarbij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Verheijen, dat Verheijen in augustus 2000 in opdracht en voor rekening van SAG de domeinnaam grootgroen.nl moest laten registreren en de daarbij behorende website moest beheren, dat Verheijen de domeinnaam grootgroen.nl ten onrechte niet op naam van SAG heeft laten registreren, dat Direct Select door het gebruik van de domeinnamen grootgroen.nl en vakbeursgrootgroen.nl inbreuk maakt op de handelsnamen van SAG en op het merk van SAG, en dat het geregistreerd houden van deze domeinnamen alsook het doorlinken daarvan naar de website grootgroen.nl bovendien onrechtmatig is jegens SAG.

3.3. Direct Select stelt, kort gezegd, dat SAG geen spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft, dat SAG als stichting geen winstoogmerk kan hebben en aldus geen onderneming kan drijven die een handelsnaam kan voeren, dat de vakbeurs altijd is georganiseerd door Verheijen voor diens rekening en risico, dat de door SAG geclaimde handelsnaam beschrijvend is en niet gemonopoliseerd kan worden, dat er geen gevaar voor verwarring bestaat omdat Verheijen jarenlang de website grootgroen.nl van Direct Select willens en wetens heeft gehuurd ten behoeve van de vakbeurs, dat Direct Select de domeinnaam grootgroen.nl reeds rechtmatig gebruikte voordat Verheijen deze domeinnaam van Direct Select ging huren, dat er bezwaren kleven aan het merkdepot van SAG, dat Direct Select de domeinnaam vakbeursgrootgroen.nl op verzoek en ten behoeve van de inmiddels gefailleerde vennootschap R.J.J. Beheer B.V. heeft geregistreerd, dat Direct Select de domeinnaam vakbeursgrootgroen.nl nimmer heeft gebruikt, en dat alleen de curator kan beschikken over deze domeinnaam en de bijbehorende website, maar alleen nadat hij een schuld van R.J.J. Beheer B.V. jegens Direct Select zal hebben voldaan. Direct Select verzoekt om SAG in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten te veroordelen.

3.4. Partijen zijn verdeeld over de vraag of SAG de afgelopen jaren voor haar rekening en risico de jaarlijkse Vakbeurs GrootGroen in Zundert organiseerde. Op de door SAG als productie 3 in het geding gebrachte omslagen van de brochures betreffende de vakbeurzen die in 2005, 2007 en 2008 zijn gehouden, waarvan iedereen dus kennis heeft kunnen nemen, wordt SAG zeer duidelijk vermeld als organisator van de vakbeurs. Uit een overgelegde brief uit 1991 blijkt dat slechts de feitelijke organisatie in handen werd gelegd van Verheijen. Ruimschoots aannemelijk is daardoor dat de Vakbeurs GrootGroen steeds voor rekening en risico van SAG is georganiseerd en dat Verheijen respectievelijk R.J.J. Beheer B.V. door SAG slechts met de projectcoördinatie was belast. Gelet op de omslag van de brochures moet Direct Select dit hebben geweten.

3.5. Dat SAG een stichting is en aldus geen winstoogmerk mag hebben, sluit niet uit dat een stichting zich kan bezighouden met een commerciële activiteit, zoals de organisatie van

zaaknummer / rolnummer: 208556 / KG ZA 09-510
1 oktober 2009

4

een vakbeurs. De opbrengst van haar commerciële activiteiten kan een stichting voorzien van het budget dat nodig is om haar ideële doelstelling te kunnen realiseren. Dat betekent dat een stichting in zoverre een onderneming en in dat kader een handelsnaam kan voeren, en recht heeft op bescherming daarvan. Daarbij is niet van belang of deze handelsnaam is ingeschreven in het handelsregister.

Met name gelet op de overgelegde kopieën van de omslagen van de brochures die ten behoeve van de vakbeurs zijn uitgegeven, zijn de aanduiding 'GrootGroen' in combinatie met het jaartal waarin de beurs wordt gehouden, alsmede de aanduiding 'Vakbeurs GrootGroen' te kwalificeren als handelsnamen van SAG voor deze vakbeurs. Dat beide namen een beschrijvend karakter hebben, doet op zichzelf niets af aan het gebruik van deze namen in het economisch verkeer als handelsnamen. Bovendien staat op alle in dit geding overgelegde brochures een logo afgebeeld dat volledig overeenstemt met voornoemd beeldmerk van SAG met daarin de woorden VAKBEURS GROOTGROEN.

Uitgangspunt voor de beoordeling is daardoor dat voor een zeer breed publiek bekend moet zijn geweest, vanaf 1988 dat SAG deze handelsnamen gebruikte. Voorts geldt specifiek voor Direct Select dat haar directeur Landzaat, uit hoofde van zijn persoonlijke vriendschap met Verheijen reeds voor 2000 hiermee bekend moet zijn geweest. Vanaf de deelname aan de beurs in 2000 gold dit in nog veel sterkere mate.

3.6. De domeinnaam vakbeursgrootgroen.nl.

Zoals overwogen was Direct Select naar alle aannemelijkheid ruimschoots voor 2000 en onomstotelijk sinds 2000 bekend met het bestaan van de vakbeurs van SAG. Dat betekent dat Direct Select op 11 februari 2009 de domeinnaam vakbeursgrootgroen.nl heeft laten registreren terwijl zij wist dat deze naam al vele jaren een handelsnaam was van SAG. Er is gesteld noch gebleken dat Direct Select bij de registratie van deze domeinnaam op haar eigen naam een te respecteren redelijk belang had. Uitgangspunt voor de beoordeling is daarom dat sprake is geweest van kaping van een domeinnaam, hetgeen onrechtmatig was jegens SAG als de gebruiker van de handelsnaam.

In een bodemprocedure zal op Direct Select stelplicht en bewijslast rusten van feiten en omstandigheden die maken dat er geen sprake was van onrechtmatigheid. In dit kort geding moet zij deze feiten en omstandigheden stellen en aannemelijk maken.

Als enig verweer voert Direct Select aan dat deze registratie heeft plaatsgevonden in opdracht en ten behoeve van R.J.J. Beheer B.V. SAG betwist dit.

Dit twistpunt kan in het midden worden gelaten. Veronderstellenderwijs aannemende dat het juist is dat Verheijen de naam liet registreren ten behoeve van zijn vennootschap, had Direct Select op zijn minst aan Verheijen opheldering moeten vragen op grond waarvan de registratie dan geen onrechtmatige domeinnaamkaping vormde ten opzichte van SAG. Voor Direct Select moet immers evident zijn geweest dat dit het geval zou zijn zonder rechtvaardigende omstandigheden.

Direct Select stelt echter niet meer dan dat zij meende dat Verheijen dan wel diens vennootschap de vakbeurs organiseerde. Deze stelling is hiervoor reeds als ongeloofwaardig aangemerkt: Uit de haar reeds jarenlang bekende brochures wist Direct Select dat SAG de organisator was. Direct Select stelt niet dat zij enige vraag gesteld heeft aan Verheijen of

zaaknummer / rolnummer: 208556 / KG ZA 09-510
1 oktober 2009

5

enige verificatie heeft verricht bij SAG of zij *geen bezwaar had*. Ook in de eigen stellingname van Direct Select verrichtte Verheijen dan wel diens vennootschap een domeinnaamkaping en was Direct Select daarbij onrechtmatig betrokken. Direct Select is gehouden tot een passende ongedaanmaking van het nadeel dat SAG leed en lijdt als gevolg van die *onrechtmatige registratie*.

De ongedaanmakingsplicht rustte op Direct Select van de aanvang van de registratie af. Anders dan zij doet kan Direct Select zich jegens SAG niet beroepen op een retentierecht op de domeinnaam op basis van een later ontstane vordering uit overeenkomst op haar complice.

3.7. Ten aanzien van de domeinnaam grootgroen.nl. Deze naam heeft Direct Select in 2000 laten registreren. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was en is ook deze registratie onrechtmatig jegens SAG op basis van navolgende combinatie van nader vaststaande feiten.

a. Direct Select moet voor 2000 al bekend zijn geweest met de ieder jaar in haar regio gehouden Vakbeurs GrootGroen. De organisatie daarvan lag immers in handen van de met haar enig directeur bevriende persoon Verheijen. Bovendien beweegt Direct Select zich blijkens haar verdere handelsnamen commerciëel op de markt van grootgroenproducten en is hoogst aannemelijk dat zij uit dien hoofde toen reeds bekend was met de vakbeurs.

b. De registratie heeft plaatsgevonden in dezelfde periode van hetzelfde jaar dat SAG aan Verheijen als feitelijk organisator van de vakbeurs een opdracht tot registratie van deze domeinnaam voor SAG heeft gegeven. Dit maakt aannemelijk dat het één in verband stond met het andere, gelet op de vriendschappelijke relatie tussen de directeur van Direct Select en Verheijen. De naam grootgroen voor een verzameling van groenproducten was reeds meer dan tien jaar gebruikelijk en gedurende al die tijd had Direct Select dus reeds uit eigen beweging en rechtmatig deze naam kunnen registreren. Hetgeen zij naliet tot uitgerekend het moment dat SAG dit wilde laten doen door Verheijen.

c. Direct Select heeft groot profijt genoten van de registratie. Deze domeinnaam en de bijbehorende website heeft Direct Select onmiddellijk ter beschikking van Verheijen en de vakbeurs gesteld, in ruil voor een standplaats op die beurs. De huurprijs van die standplaats overstijgt de gebruikelijke kosten van hosting van een domeinnaam en website tientallen keren.

d. Daar komt bij dat Direct Select in augustus 2009 onrechtmatig heeft gehandeld door registratie van de domeinnaam vakbeursgrootgroen.nl, naar eigen zeggen in overleg met de vennootschap waarvan Verheijen de bestuurder was. Dit voedt de gedachte dat ook aan de registratie in 2000 overleg met Verheijen ten grondslag heeft gelegen.

Al deze omstandigheden, gezien in onderlinge samenhang, brengen mee dat voldoende aannemelijk is dat de registratie door Direct Select van de domeinnaam grootgroen.nl in een bodemprocedure eveneens als domeinnaamkaping zal worden gekwalificeerd, gepleegd in *samenspanning met Verheijen*.

3.8. Voorgaande overwegingen leiden ertoe dat de gevorderde overdracht van de domeinnamen zal worden toegewezen, versterkt met dwangsom.

3.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarmee voorshands voldoende waarborg aanwezig voor de belangen van SAG. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat Direct Select een vakbeurs voor grootgroenproducten gaat organiseren, hetgeen de

zaaknummer / rolnummer: 208556 / KG ZA 09-510
1 oktober 2009

6

onderneming is van SAG. Vrees voor toekomstige inbreuk op een handelsnaam van SAG voor die onderneming is in onvoldoende mate objectief aanwezig. Hetzelfde geldt voor de vrees van toekomstige inbreuk op het beeldmerk.

3.10. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Direct Select worden veroordeeld in de proceskosten. Zij heeft niet betwist dat SAG aanspraak kan maken op de daadwerkelijk gemaakte proceskosten, noch is betwist dat de door SAG gespecificeerde kosten zijn gemaakt. De proceskosten zullen daarom worden toegewezen tot een bedrag van in totaal € 6.837,49, samengesteld uit een bedrag van € 262,00 aan betaald vastrecht, € 85,98 aan exploitkosten, € 102,00 aan beslagkosten en € 6.387,51 aan gespecificeerde advocaatkosten.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

gebiedt gedaagde om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam grootgroen.nl én de domeinnaam vakbeursgrootgroen.nl op de daartoe geëigende wijze en op kosten van gedaagde over te dragen aan eiseres, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat gedaagde met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft, met bepaling dat gedaagde terzake van niet-nakoming van dit gebod maximaal een bedrag van € 50.000,- aan dwangsommen kan verbeuren en met bepaling dat, indien gedaagde niet aan dit gebod voldoet, dit vonnis in de plaats treedt van de akte tot overdracht van deze domeinnamen;

veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, voorzover gevallen aan de zijde van eiseres, tot op heden begroot op € 6.837,49;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn waarbinnen de hoofdzaak tegen gedaagde dient te worden ingesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.A.M. de Baar op 1 oktober 2009.



" VOOR GROSSE "

Afgegeven aan de advocaat van eiseres
De griffier de rechtbank te Breda