

IN NAAM DER KONINGIN !
Vonnis**RECHTBANK AMSTERDAM**

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 480631 / KG ZA 11-71 P/LO

Vonnis in kort geding van 3 maart 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EMESA B.V. onder meer handelende onder de naam **VakantieVeilingen.nl**,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij dagvaarding van 4 februari 2011,
advocaat mr. M.J. Heerma van Voss te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIED & GENIET B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
E-PEPPER DIGITAL MEDIA B.V.,
gevestigd te Breukelen.
3. -
wonende te .
gedaagden,
advocaat mr. G. Brunt te Haarlem.

Eiseres zal hierna Emesa worden genoemd en gedaagden zullen ook gezamenlijk worden aangeduid als E.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 15 februari 2011 heeft Emesa gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. E heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Emesa: de heer M.C. Beemsterboer, commercieel directeur, en de heer A. Verveld, financieel directeur, bijgestaan door mr. Heerma van Voss.

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

Aan de zijde van E c.s.; de heer E (hierna: E) bijgestaan door mr. Brunt.

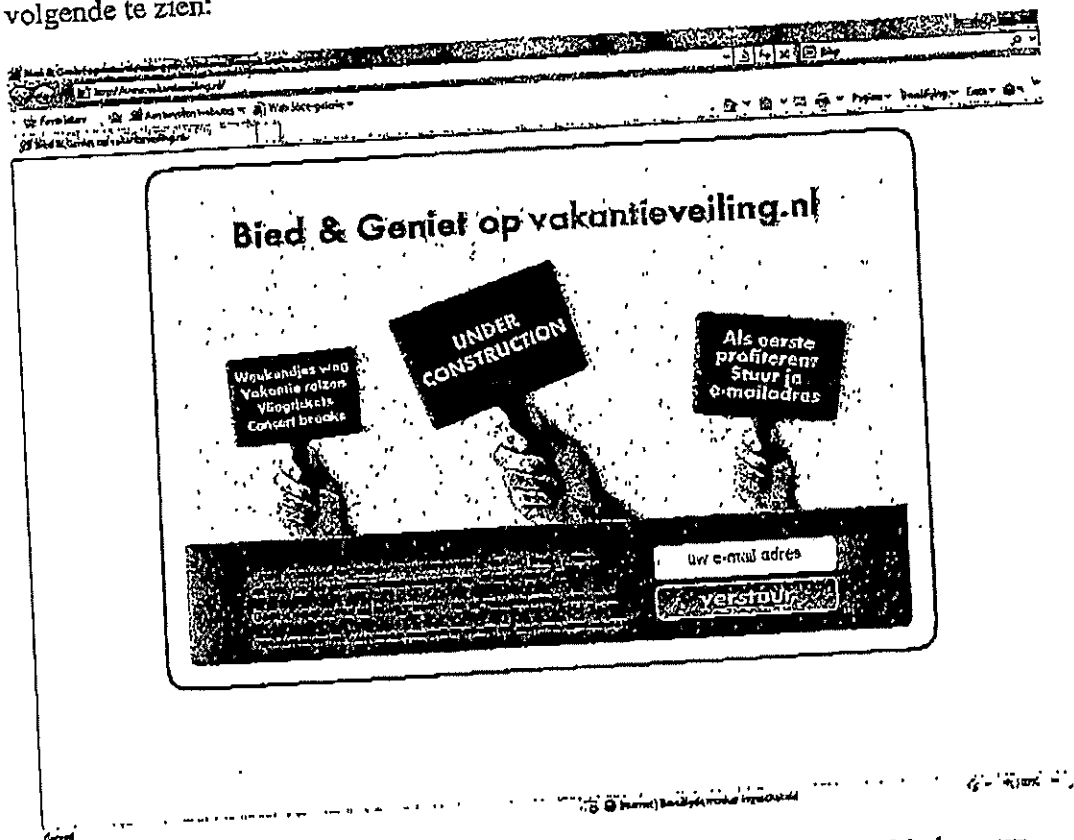
2. De feiten

- 2.1. Emesa biedt sinds oktober 2007 via haar website (met domeinnaam www.vakantieveilingen.nl) door middel van een veilingssysteem vakanties en vrijetijdsarrangementen van derde aanbieder partijen aan aan consumenten.
- 2.2. Het uittreksel uit het handelsregister van Emesa vermeldt onder meer de volgende handelsnamen: Emesa B.V., Inpakkenenwegwezen.nl en VakantieVeilingen. De registratie in het handelsregister is op 4 december 2009 gewijzigd, in die zin dat aan de handelsnamen zijn toegevoegd: vakantieveiling.nl, vakantieveilingen.net, vakantieveilingen.eu en VakantieVeilingen.nl.
- 2.3. Emesa heeft op 20 februari 2006 bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie (SIDN) de domeinnaam www.vakantieveilingen.nl geregistreerd.
- 2.4. Op 12 juli 2010 heeft Emesa het woordmerk vakantieveilingen.nl gedeponereerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). In eerste instantie was de inschrijving geweigerd omdat het teken beschrijvend is/was en onderscheidend vermogen mist(e). Nadat Emesa naar het oordeel van het BBIE voldoende had aangetoond dat het merk is ingeburgerd en daarmee onderscheidend vermogen heeft gekregen, is het alsnog ingeschreven, voor onder meer de volgende diensten in klassen K39 en K41: bemiddeling bij het boeken van reizen, excursies, cruises, rondleidingen en bemiddeling bij de reservering (boeking) van kaarten (tickets) voor het bijwonen van culturele, educatieve en sportieve evenementen, waaronder concerten, dinershows, theatervoorstellingen, filmvoorstellingen etc.
- 2.5. Op 6 oktober 2010 is tevens het beeldmerk VakantieVeilingen.nl ingeschreven bij het BBIE, onder meer voor de diensten genoemd onder 2.4.
- 2.6. E is directeur en enig aandeelhouder van E-pepper Digital Media B.V. (hierna: E-pepper). E-pepper is bestuurder van Bied&Geniet B.V. (hierna: Bied&Geniet).
- 2.7. E-pepper is houder van de op 5 juni 1997 bij de SIDN geregistreerde domeinnaam www.vakantieveiling.nl.
- 2.8. E is via zijn onderneming Vakantienet houder van de geregistreerde domeinnaam www.vakantieveiling.com.

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

2.9. Bied&Geniet is recent gestart met het drijven van een onderneming die eveneens vakanties en vrijetijdsarrangementen aanbiedt op de onder 2,7 genoemde website, met de domeinnaam www.vakantieveiling.nl.

2.10. Op de website met de domeinnaam www.vakantieveiling.nl is thans het volgende te zien:



2.11. Bied&Geniet heeft onlangs een brochure verspreid onder aanbieders van reis- en vrijetijdsarrangementen. Op het voorblad staat in grote letters en in twee kleuren: vakantieveiling.nl, en daaronder: VakantieVeiling en instructies. Op alle volgende pagina's is onderaan het teken vakantieveiling.nl (in twee kleuren) afgebeeld. Op pagina 2 staat onder meer het volgende:

(...) VakantieVeiling.nl
Weekendjes weg/ Beauty/ Dagtripjes/ Concertkaarten

VakantieVeiling.nl (Bied en Geniet B.V.)
In januari 2011 lanceert Bied en Geniet B.V. de website Vakantieveiling.nl (niet gelieerd aan Vakantieveilingen.nl of Emesa B.V.), dé website om vakanties en vrijetijdsproducten in- en om Nederland aan te bieden. (...)

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

Vakantieveiling.nl hanteert een veilingmodel zoals u dat kent van andere websites.
(...)

3. Het geschil

3.1. Emesa vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter uitvoerbaar bij voorraad en op straffe van dwangsommen:

1. E c.s. beveelt ieder gebruik van de domeinnamen www.vakantieveiling.nl en www.vakantieveiling.com alsmede ieder gebruik van een teken bestaande uit een combinatie van de woorden 'vakantie' en 'veiling', al dan niet met een domeinnaam-extensie of een voor-, tussen- en of achtervoegsel, al dan niet als domeinnaam, statutaire naam, handelsnaam, merk en/of als ander onderscheidingsteken (zoals een facebook- of twitter-account) voor activiteiten en diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met VakantieVeilingen.nl te staken en gestaakt te houden;
2. E c.s. beveelt opgave te doen van alle domeinnaam-registraties op hun naam of op naam van aan hen gelieerde ondernemingen waarin de woordcombinatie 'vakantieveiling' voorkomt;
3. E-pepper beveelt de domeinnaam www.vakantieveiling.nl over te dragen aan Emesa;
4. E beveelt de domeinnaam www.vakantieveiling.com over te dragen aan Emesa;
5. E c.s. hoofdelijk veroordeelt in de proceskosten, thans begroot op € 13.000,-.

3.2. Emesa stelt ter onderbouwing van haar vorderingen – samengevat en voor zover van belang – het volgende. VakantieVeilingen.nl is in de loop van haar bestaan uitgegroeid tot een zeer bekende online onderneming, dienstverlener, website, domeinnaam, handelsnaam en merk. De website is met gemiddeld 1,6 miljoen unieke bezoekers per maand marktleider op het gebied van online veilingen van vakanties en vrijetijdsarrangementen. De bekendheid van VakantieVeilingen.nl blijkt behalve uit het grote aantal bezoekers van de website ook uit het grote aantal geboekte reizen via de website, het aantal abonnees op de wekelijkse nieuwsbrief, het jaarlijkse grote budget voor reclame en promotie, het aantal malen dat VakantieVeilingen.nl onderwerp van het nieuws was in verschillende media en het feit dat VakantieVeilingen.nl in 2010 is uitgeroepen tot meest populaire website van het jaar in de categorie reizen. Het BBIE heeft daarom het woordmerk VakantieVeilingen.nl ingeschreven, ondanks een eerdere weigering tot inschrijving vanwege de beschrijvendheid ervan, omdat het heeft geoordeeld dat het woord is ingeburgerd als merk. E c.s. probeert mee te liften op het succes van VakantieVeilingen.nl en maakt daarbij inbreuk op de rechten van Emesa. De inbreuk op de handelsnaamrechten van Emesa bestaat erin dat Bied&Geniet onlangs een onderneming is gaan drijven onder de handelsnaam VakantieVeiling.nl. De onderneming biedt exact dezelfde diensten aan als Emesa, onder de vrijwel gelijkkluidende domeinnaam www.vakantieveiling.nl. Recentelijk is een brochure

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

rondgestuurd aan potentiële aanbieders van vakanties en vrijetijdsarrangementen, waarin de komst van VakantieVeiling.nl wordt aangekondigd. In die brochure en op de website is het teken VakantieVeiling.nl op zodanige wijze gepresenteerd dat het als handelsnaam, maar ook als onderscheidingsteken (merk) voor haar diensten fungeert. Daarmee maakt E. c.s. tevens inbreuk op de merkrechten van Emesa. Ook in het geval Bied&Geniet in de toekomst een ander teken dan VakantieVeiling.nl als handelsnaam en merk gaat gebruiken is nog het gebruik van de domeinnaam www.vakantieveiling.nl onrechtmatig jegens Emesa op grond van artikel 6:193b en/of 6:162 BW. Immers ook hierdoor scheidt E. c.s. nodeloos verwarringsgevaar bij het relevante publiek, wordt afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie van het merk VakantieVeilingen.nl en profiteert E. c.s. ten onrechte (zonder geldige reden) van het onderscheidend vermogen, de reputatie, bekendheid en het succes van de handelsnaam en het merk VakantieVeilingen.nl en de domeinnaam www.vakantieveilingen.nl. De domeinnaam www.vakantieveiling.nl is weliswaar al in 1997 geregistreerd, maar was tot voor kort niet zelfstandig actief. Bezoekers werden *gererout* naar www.vakantie.nl, een website waarvan toen E' rechthebbende was. Vakantieveiling.nl werd niet als merk of als handelsnaam gebruikt, en bovendien scheidt domeinnaamregistratie geen rechten.

3.3. E c.s. voert – samengevat en voor zover van belang – het volgende verweer. Hij stelt dat geen sprake is van inbreuk op de merk- of handelsnaamrechten, nu Emesa het gevaar voor verwarring zelf in het leven heeft geroepen door een louter beschrijvende naam als handelsnaam te nemen, en bovendien een in het algemeen taalgebruik gebezigde term. Emesa kan daarom anderen niet verbieden het woord vakantieveiling te gebruiken. Emesa mag een algemeen bekende uitdrukking niet monopoliseren. Bovendien wordt betwist dat VakantieVeiling.nl als handelsnaam wordt gebruikt. De handelsnaam die wordt gebruikt is Bied&Geniet. Bied&Geniet heeft zich beroepen op de nietigheid of vernietigbaarheid van het door Emesa geregistreerde merk, in verband met de beschrijvendheid ervan. Zij heeft hiertoe een bodemprocedure aangekondigd. E c.s. heeft verder bestreden dat VakantieVeilingen.nl een bekend merk is geworden. Het succes van de website is te danken aan het feit dat het fenomeen veilingen in het algemeen en ook via internet is overgewaaid uit het buitenland, waar veilingwebsites eerder al een hype waren, en is dus geen eigen verdienste van Emesa. Het gestelde reclamebudget is daarvoor te gering in vergelijking met andere online reisaanbieders, en de periode waarin Emesa actief is, is te kort om een bekend merk te vestigen.

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het BVIE dient, alvorens op de inhoud van het geschil – voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk – wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld.

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

6

Ei c.s. is weliswaar niet in Amsterdam gevestigd, maar aangenomen moet worden dat de gestelde inbreuk op de merkrechten van Emesa zich onder meer in Amsterdam heeft voorgedaan, aangezien de gewraakte website van Ei c.s. mede in Amsterdam te bezoeken is. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is dan ook bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.2. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv- waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden – buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.3. Niet in geschil is dat Bied&Geniet een soortgelijke of overeenstemmende domeinnaam gebruikt als Emesa, voor het aanbieden voor soortgelijke diensten. De vraag die in dit geding aan de orde is, is of Emesa aanspraak kan maken op handelsnaam- en merkenrechtelijke bescherming, en zo ja of sprake is van inbreuk op die rechten door Bied&Geniet als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) en/of artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

Gebruik als handelsnaam

4.4. Sinds oktober 2007 biedt Emesa op haar website Vakantieveilingen.nl bedrijfsmatig veilingen aan van vakanties en andere vrijetijdsarrangementen onder de naam Vakantieveilingen.nl. Zij gebruikt deze naam bovendien al ruim drie jaar in al haar (reclame-)uitingen ter onderscheiding van haar onderneming en dus als handelsnaam. De omstandigheid dat een handelsnaam bestaat uit een samenvoeging van twee woorden die samen de aard van de onderneming beschrijven en dus geen onderscheidend vermogen heeft, is onvoldoende om daaraan iedere bescherming van een handelsnaam te ontzeggen. Aan Emesa komt dan ook bescherming toe van haar handelsnaam Vakantieveilingen.nl.

4.5. Voor de vraag of Ei c.s. inbreuk op dit handelsnaamrecht maakt, dient in de eerste plaats te worden beoordeeld of sprake is van gebruik door Ei c.s. of een van hen, van VakantieVeiling.nl als handelsnaam. Dat E-pepper en/of Ei zelf VakantieVeiling.nl als handelsnaam hebben gebruikt is onvoldoende aannemelijk geworden. Met betrekking tot Bied&Geniet geldt het volgende. Bied&Geniet heeft aangevoerd dat geen sprake is van gebruik als handelsnaam door haar, nu VakantieVeiling.nl slechts als domeinnaam wordt gebruikt. De handelsnaam is Bied&Geniet, zo stelt zij.

Uitgangspunt bij de beoordeling is dat het gebruik van een domeinnaam onder omstandigheden als gebruik als handelsnaam kan worden beschouwd. Voor de vraag of sprake is van gebruik als handelsnaam is beslissend of, rekening houdend met de perceptie van het relevante publiek, onder de betreffende naam is deelgenomen aan

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

7

het handelsverkeer. Gelet op het bedrijfsmatige karakter waarop Bied&Geniet tot op heden heeft deelgenomen en voornemens is in de toekomst deel te nemen aan het handelsverkeer en de wijze waarop zij zich heeft gepresenteerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam www.vakantieveiling.nl tevens als gebruik als handelsnaam kan worden aangemerkt. Bied&Geniet is immers van plan op die website haar commerciële diensten aan te bieden en heeft zich bekendgemaakt bij het relevante publiek met gebruik van de tekst VakantieVeiling.nl. Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd. Bied&Geniet heeft verder op de door haar verspreide brochures en op de website die tot op heden nog onder constructie is en waarvan slechts een beginpagina te zien is, prominent de aanduiding 'vakantieveiling.nl' afgebeeld. Op het voorblad van de verspreide brochures is in grote letters in twee verschillende kleuren de tekst 'vakantieveiling.nl' te zien, met daaronder de tekst: 'VakantieVeiling en instructies'. De tekst of naam Bied&Geniet is niet vermeld, althans niet op het voorblad van de brochure. De naam/ het teken VakantieVeiling.nl is voorts in twee kleuren in grote letters onderaan iedere pagina afgebeeld als logo. Weliswaar staat in de brochure vermeld dat Bied&Geniet B.V. het bedrijf is dat de website lanceert, maar gelet op de wijze en frequentie waarop VakantieVeiling.nl in de brochure wordt vermeld, is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van gebruik van VakantieVeiling.nl als handelsnaam. Op de website (onder constructie) staat bovenaan de webpagina in grote letters: 'Bied & Geniet op vakantieveiling.nl', waarbij 'vakantie' en 'veiling.nl' in verschillende kleuren zijn afgebeeld. Ook in deze presentatie ziet de voorzieningenrechter gebruik als handelsnaam, nu door het relevante publiek op z'n minst kan worden getwijfeld over de woorden "bied&geniet" als aansporing zijn bedoeld of niet en die zin - mede door het gebruik van de twee kleuren - erop gericht is dat bij het publiek vooral het gedeelte vakantieveiling.nl blijft hangen.

Handelsnaaminbreuk

4.6. Vervolgens is aan de orde de vraag of dit gebruik van (www.)vakantieveiling.nl door Bied&Geniet een inbreuk oplevert in de zin van artikel 5 Hnw op de handelsnaam van Emesa. Vast staat dat de handelsnaam van Emesa, Vakantieveilingen.nl en de handelsnaam en domeinnaam van Bied&Geniet, (www.)Vakantieveiling.nl, slechts in geringe mate van elkaar afwijken doordat Bied&Geniet het woord vakantieveiling in enkelvoud gebruikt. Eveneens staat vast dat beide ondernemingen dezelfde diensten aanbieden (het online veilen van vakanties en vrijetijdsarrangementen) en zich richten op dezelfde doelgroep, namelijk aanbieders van reizen en vrijetijdsarrangementen, consumenten op zoek naar vakanties en vrijetijdsarrangementen en adverteerders. Partijen zijn beide in het gehele land actief. Hoewel de woorden 'vakantie' en 'veiling' beschrijvend van aard zijn voor de activiteiten die beide ondernemingen ontplooiën en deze omstandigheid een beperking in de beschermingsomvang kan mee brengen, mag het gebruik van de

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

8

aanduiding 'vakantieveiling' door Bied&Geniet er niet toe leiden dat gevaar voor verwarring ontstaat. Gelet op het geringe onderscheid tussen de handelsnamen/domeinnamen en de identieke diensten die door beide ondernemingen worden aangeboden is voorshands voldoende aannemelijk dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Voldoende aannemelijk is ook dat VakantieVeilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel en een zekere bekendheid heeft verworven, of dat nu komt doordat het fenomeen veilingen in z'n algemeenheid een hype is, zoals Bied&Geniet heeft aangevoerd, of het resultaat is van eigen inspanningen van Emesa. De kans dat een consument die op zoek is naar VakantieVeilingen.nl zich vergist en vakantieveiling.nl intypt is aanzienlijk. Dat naast www.vakantieveiling.nl ook www.vakantie-veiling.nl, www.vakantie-veiling.net, www.vakantieveilingen.net en <http://vakantie-veiling/jouwpagina.nl> actief zijn doet aan de handelsnaaminbreuk van Bied&Geniet niets af. Bied&Geniet zal daarom worden veroordeeld het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam (www.vakantieveiling.nl) te staken binnen na te noemen termijn.

Merkrechten

4.7. Niet in geschil is dat de woorden 'vakantie' en 'veilingen' beschrijvende aanduidingen zijn, en dat het BBIE in eerste instantie op die grond de inschrijving van het merk VakantieVeilingen.nl heeft geweigerd. Uiteindelijk heeft het BBIE het woordmerk VakantieVeilingen.nl ingeschreven, omdat voldoende was aangetoond dat het teken door gebruik en door de daartoe gemaakte reclame- en promotie-inspanningen een bekend merk is geworden en daarmee voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen.

4.8. Bied&Geniet heeft aangevoerd dat het merk nietig dan wel vernietigbaar is omdat het volledig beschrijvend is. Dat VakantieVeilingen.nl door inburgering een bekend merk is geworden wordt door Bied&Geniet betwist. De door Emesa gestelde cijfers worden betwist en Bied&Geniet voert aan dat het bedrag dat aan reclame en promotie is besteed veel te gering is in vergelijking tot het budget van andere online reisaanbieders om aan te nemen dat het succes van VakantieVeilingen.nl – dat niet wordt betwist – haar eigen verdienste is. De populariteit is te danken aan het feit dat veilingen in het algemeen en ook op het gebied van vakanties en via internet in het buitenland zeer in zwang zijn geraakt. Emesa was een van de eersten in Nederland die het vakantieveilingconcept aanbood en is daarom de grootste, maar dit rechtvaardigt niet haar handelsnaam- en merkenrechtelijke aanspraken, aldus Bied&Geniet.

4.9. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Nu het BBIE heeft besloten het merk in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. De stellingen dat het reclamebudget van Emesa klein is in vergelijking tot online reisaanbieders en dat de

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

periode waarin Emesa opereert te kort is om een bekend merk te vestigen zijn daarvoor onvoldoende. In de internet diensten-sector gelden immers andere normen dan in de traditionele reisbranche, zodat geen rechtstreekse vergelijking kan worden gemaakt tussen VakantieVeilingen.nl en reisaanbieders zoals bijvoorbeeld Kras of Oad. Hetzelfde geldt voor het argument dat de periode waarin VakantieVeilingen.nl actief is te kort is om een merk te laten inburgeren. In de internetwereld kan een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend worden dan in het traditionele handelsverkeer. Emesa heeft in dat verband gewezen op Google, Marktplaats en Facebook, ondernemingen die in relatief korte tijd en zonder zogenoemde 'buitenreclame' groot zijn geworden. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands voldoende aannemelijk is dat VakantieVeilingen.nl een bekend merk is. In dit geding zal dan ook niet worden vooruitgelopen op de uitspraak van een bodemrechter dat het merk van Emesa mogelijk nietig of vernietigbaar is.

Merkinbreuk

4.10. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik door E. c.s. of een van hen van het teken tot op heden en het voorgenomen gebruik kunnen worden aangemerkt als merkgebruik, en dus of sprake is van inbreuk op de merkenrechten van Emesa. Dat E-pepper en/of E zelf VakantieVeiling.nl hebben gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten is onvoldoende aannemelijk geworden. Met betrekking tot Bied&Geniet geldt het volgende. Vooropgesteld wordt dat het merk bestaat uit een samenvoeging van twee woorden die op zichzelf beschrijvend zijn. Het woord komt niet voor in het woordenboek van Van Dale, maar het is dan ook een relatief nieuw begrip en het is niet ongebruikelijk in de Nederlandse taal om het woord 'veiling' vooraf te laten gaan door het product dat wordt geveild. Het voorgaande brengt mee dat Emesa zich niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten. Zij kan zich echter wel verzetten tegen het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.5 is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het gebruik door Bied&Geniet van het teken VakantieVeiling.nl ook heeft te gelden als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten en gelet op de gelijkens tussen VakantieVeilingen.nl en Vakantieveiling.nl, zoals eveneens overwogen in 4.5, is daardoor verwarring te duchten bij het publiek. Bied&Geniet maakt daarmee inbreuk op de merkenrechten van Emesa in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE en Bied&Geniet dient het gebruik van het teken (www.)Vakantieveiling.nl te staken binnen na te noemen termijn. Nu Bied&Geniet ook kan beschikken over de domeinnaam www.vakantieveiling.com en gebruik daarvan eveneens moet worden aangemerkt als een inbreuk op de merkenrechten van Emesa, zal het gebod ook gelden voor deze domeinnaam.

4.11. Nu wordt geoordeeld dat sprake is van inbreuk op de handelsnaam- en merkenrechten van Emesa door Bied&Geniet en zij zal worden veroordeeld deze

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

10

inbreuk te staken, wordt eveneens aanleiding gezien de tweede vordering van Emesa toe te wijzen, althans voor zover die gericht is tegen Bied&Geniet.

4.12. Voor (eigendoms)overdracht van de domeinnamen wordt onvoldoende grond gezien. Bovendien valt niet in te zien welk spoedeisend belang Emesa heeft bij overdracht van de domeinnamen, naast het verbod aan Bied&Geniet om gebruik te maken van de handelsnaam, het merk en de domeinnaam (www.vakantieveiling.nl en www.vakantieveiling.com). Het verbod tot het gebruik van de domeinnaam omvat immers ook het zogenoemde *re-routen*.

4.13. Voor toewijzing van de vorderingen jegens E-pepper en E wordt geen aanleiding gezien, nu onvoldoende is gebleken dat zij zelfstandig gebruik maken van het teken (www.Vakantieveiling.nl) als handelsnaam of als merk.

4.14. Bied&Geniet zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van Emesa worden veroordeeld. Emesa heeft gevorderd Bied&Geniet te veroordelen in de werkelijke advocaatkosten, op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.). Nu Bied&Geniet daartegen geen verweer heeft gevoerd zal zij worden veroordeeld in de werkelijke advocaatkosten, door Emesa tot op heden begroot op € 13.000,-, te vermeerderen met € 73,89 aan dagvaardingskosten en € 568,- aan griffierecht.

4.15. Nu de vordering tegen E-pepper en E wordt afgewezen zal Emesa worden veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van E-pepper en Elsink. Nu zij echter worden geacht niet zelfstandig kosten te hebben gemaakt worden de proceskosten begroot op nihil.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de tegen E-pepper en E : gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Emesa in de proceskosten gevallen aan de zijde van E-pepper en E , tot op heden begroot op nihil,

5.3. gebiedt Bied&Geniet om binnen 4 werkdagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden:

a. ieder gebruik van de domeinnamen 'www.vakantieveiling.nl' en 'www.vakantieveiling.com' alsmede

b. ieder gebruik (waaronder ook de registratie) van een teken uitsluitend bestaande uit de combinatie van de woorden 'vakantie' en 'veiling, al dan niet met een (domeinnaam) extensie, voor- (zoals het lidwoord 'de'), tussen- (zoals '- ' of meervoudsvorm 's') en/of achtervoegsel (zoals meervoudsvormen 'en' of 's'), al dan

480631 / KG ZA 11-71 P/LO
3 maart 2011

11

niet als domeinnaam, statutaire naam, handelsnaam, merk en/of ander onderscheidingsteken (zoals een facebook- of twitter-account), voor activiteiten en diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die van VakantieVeilingen.nl,

5.4. veroordeelt Bied&Geniet om aan Emesa een dwangsom te betalen van € 20.000,- voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.3 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 1.000.000,- is bereikt,

5.5. gebiedt Bied&Geniet om binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis aan Emesa schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaam-registraties die zijn verricht op haar naam, op naam van aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder mede begrepen de aandeelhouders van Bied&Geniet en op naam van derde partijen ten behoeve van Bied&Geniet, waarin de woordcombinatie 'vakantieveiling', al dan niet met een domeinnaamextensie (zoals '.com', '.eu'), voor- (zoals het lidwoord 'de'), tussen- (zoals '- ' of meervoudsvorm 's') en/of achtervoegsel (zoals meervoudsvormen 'en' of 's'), voorkomt,

5.6. veroordeelt Bied&Geniet om aan Emesa een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.5 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt,

5.7. veroordeelt Bied&Geniet op grond van artikel 1019h Rv. in de proceskosten gevallen aan de zijde van Emesa tot op heden begroot op € 13.000,- aan advocaatkosten, te vermeerderen met € 73,89 aan dagvaardingskosten en € 568,- aan griffierecht,

5.8. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast op drie maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak,

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2011.

type: LO
coll: m

1.0.2.0.

UITGEGEVEN VOOR GROSSE

De griffier van de
rechtbank Amsterdam