

# IN NAAM DER KONINGIN !

## vonnis



### RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 481840 / KG ZA 11-167 MW/MV

#### Vonnis in kort geding van 24 maart 2011

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap  
**KONINKLIJKE WEGENER N.V.**,  
gevestigd te Apeldoorn,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**WEGENER MEDIA B.V.**, handelend onder de naam **WEGENER NIEUWSMEDIA**,  
beide gevestigd te Apeldoorn,  
eiseressen in conventie bij dagvaarding van 14 februari 2011,  
verweersters in reconventie,  
advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TELEGRAAF MEDIA ICT B.V.**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TELEGRAAF NEDERLAND LANDELIJKE MEDIA B.V.** voorheen  
**UITGEVERSMATSCHAPPIJ DE TELEGRAAF B.V.**,  
beide gevestigd te Amsterdam,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
advocaten mrs. J.A. Schaap en J.A.K. van den Berg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna (in enkelvoud) ook Wegener en De Telegraaf worden genoemd.

#### 1. De procedure

Ter terechtzitting van 8 maart 2011 heeft Wegener gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. De Telegraaf heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening, en vervolgens in voorwaardelijke reconventie gevorderd overeenkomstig de in

481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

---

2

fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. Wegener heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Wegener: A. Verrest met mr. Van Dijk.

Aan de zijde van De Telegraaf: M.J. de Boer en B. Brouwers met mrs. Schaaap en Van den Berg.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

## 2. De feiten

2.1. Partijen zijn beide actief als uitgever van kranten en als mediaonderneming, onder meer op het internet.

2.2. Wegener beschikt over twee Benelux-woordmerken; het woordmerk **Wegener Dichtbijmedia**, gedeponeed op 20 september 2007 en het woordmerk **DichtbijMedia. Wegener**, gedeponeed op 6 november 2007. Beide merken zijn ingeschreven in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 42 en 45.

2.3. Wegener heeft als productie 3 een artikel van 7 januari 2008 in het geding gebracht dat is verschenen op het internet (op [www.mediafacts.nl](http://www.mediafacts.nl)). In dit artikel is opgenomen dat Wegener het woordmerk **DichtbijMedia. Wegener** als nieuwe "pay-off" zal gaan gebruiken.

2.4. Uit productie 5 van Wegener blijkt dat zij op 2 juli 2009 twee internetdomeinnamen heeft geregistreerd (te weten [www.dichtbijbergenopzoom.nl](http://www.dichtbijbergenopzoom.nl) en [www.dichtbijroosendaal.nl](http://www.dichtbijroosendaal.nl)). Uit dezelfde productie blijkt tevens dat Wegener in de periode van april tot en met augustus 2010 nog een aantal andere domeinnamen bij SIDN heeft geregistreerd die steeds bestaan uit het woord dichtbij, dan de naam van een stad of dorp in West-Brabant of Zeeland, gevolgd door .nl, (bijvoorbeeld [www.dichtbijbreda.nl](http://www.dichtbijbreda.nl) en [www.dichtbijtermeuzen.nl](http://www.dichtbijtermeuzen.nl)). Deze domeinnamen zijn bedoeld voor het creëren van een zogenaamd "hyperlokaal interactief nieuwsplatform".

2.5. Op 8 december 2010 heeft De Telegraaf het woordmerk Dichtbij bij het BBIE gedeponeed. Het BBIE heeft inschrijving van dit merk op 18 februari 2011 geweigerd omdat het beschrijvend is en onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

2.6. Als productie 7 heeft Wegener een persbericht van De Telegraaf van 9 december 2010 in het geding gebracht. Dit persbericht luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

*Snelle uitrol van hyperlokaal platform dichtbij.nl*

*Het hyperlokale landelijk dekkende internet platform van Telegraaf Media*

*Nederland, waarvan op dit moment vier pilots lopen, zal vanaf januari definitief*

481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

3

---

*verder worden uitgerold. Reden daarvoor zijn de succesvolle resultaten tot nu toe. De naam van het platform is inmiddels ook bekend gemaakt: [dichtbij.nl](http://dichtbij.nl).*

*(...)*

*Voor een eerste indruk en meer informatie ga je naar [www.dichtbij.nl](http://www.dichtbij.nl)*

2.7. In BN De Stem, een door Wegener uitgegeven dagblad, van zaterdag 11 december 2010 is een artikel opgenomen met de titel: *Dichtbij Het web voor jou: [dichtbijbrabant.nl](http://dichtbijbrabant.nl).*

Het artikel wordt als volgt ingeleid:

*Hyperlokale websites zijn een wereldwijde trend. BN De Stem lanceert er, onder de naam Dichtbij, vandaag een voor elke plaats in West-Brabant.*

In het artikel is onder meer opgenomen:

*Voor elke plaats in West-Brabant een website. Met nieuws dat de inwoners van die steden en dorpen zelf meemaken. Vandaag start BN De Stem 23 lokale websites onder de verzamelnaam Dichtbij (...)*

Het artikel is onder anderen geschreven door de journalist C. Rosman (hierna Rosman). De Telegraaf heeft als productie 12 een e-mail in het geding gebracht van Rosman van 8 december 2010 gericht aan B. Brouwers van De Telegraaf. Die e-mail is bedoeld om Brouwers enkele vragen te stellen voor het op 11 december 2010 te publiceren artikel. De e-mail luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

*Zoals aangekondigd wat vragen over het hyperlokale TMG-project.*

*De reden: wij (BN De Stem) lanceren zaterdag een soortgelijk project, maar dan op veel kleinere schaal. Vanaf zaterdag gaan hier in West-Brabant 22 lokale websites (eigenlijk nog wat meer) in de lucht. Voor elk dorp in West-Brabant een site.*

*Previews op [dichtbijetten-leur.nl](http://dichtbijetten-leur.nl). Tot nu toe hebben we het nog niet naar buiten gecommuniceerd, dat doen we vanaf zaterdag.*

2.8. Bij brief van 17 december 2010 heeft de raadsman van Wegener De Telegraaf aangeschreven. In deze brief is De Telegraaf verzocht – en voor zover nodig gesommeerd – het gebruik van de handelsnaam **Dichtbij** voor een digitaal landelijk dekkend hyperlokaal nieuws- en informatieplatform te staken, aangezien door dit gebruik verwarring bij het publiek te duchten is. Daarnaast is De Telegraaf gesommeerd de domeinnaam [www.dichtbij.nl](http://www.dichtbij.nl) aan Wegener over te dragen. De Telegraaf heeft niet aan deze verzoeken/sommaties voldaan.

2.9. Bij brief van 4 maart 2011 (productie 20 van Wegener) heeft Rosman de raadsman van Wegener het volgende medegedeeld:

*Naar aanleiding van ons contact hedenochtend wil ik met deze brief enige mogelijke onduidelijkheid uit de weg ruimen. Anders dan mijn email van 8 december 2010 mogelijk suggereert is er geen sprake van dat de Dichtbij-sites van BN De Stem pas op zaterdag 11 december 2010 'live' zijn gegaan.*

*Op die datum publiceerden wij alleen een verhaal over de sites in onze krant, BN De Stem. De websites waren op dat moment uiteraard al geruime tijd online, ik verwijs in de email ook naar het webadres van een van die sites: [dichtbijetten-leur.nl](http://dichtbijetten-leur.nl). Die*

481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

4

---

*website is op 13 april 2010 geregistreerd en daarmee online gegaan. De websites DichtbijRoosendaal en DichtbijBergenopzoom zijn al op 2 juli 2009 geregistreerd.*

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Wegener vordert kort gezegd het volgende:

- A. De Telegraaf te gebieden iedere inbreuk op de woordmerken en handelsnaamrechten van Wegener te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder De Telegraaf te verbieden het teken "dichtbij" te gebruiken als domein- en handelsnaam ten behoeve van een hyperlokaal interactief informatieplatform;
- B. De Telegraaf te gebieden opgave te doen van alle internetdomeinnamen die door De Telegraaf zijn geregistreerd, bestaande uit het teken "dichtbij", gevolgd door een plaatsnaam en van alle andere domeinnamen waarvan het teken "dichtbij" deel uitmaakt;
- C. De Telegraaf te veroordelen de onder B bedoelde domeinnamen om niet over te dragen aan Wegener;
- D. een en ander op straffe van dwangsommen;
- E. en met veroordeling van De Telegraaf in de proceskosten, berekend op basis van artikel 1019h Rv.

#### *Standpunt Wegener*

3.2. De grondslag van haar vorderingen is drieledig.

(1) Allereerst beroept Wegener zich op de bescherming van haar woordmerken **DichtbijMedia**. Wegener en Wegener **Dichtbij Media**. Op deze woordmerken maakt De Telegraaf inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE door gebruik van het teken Dichtbij en door depot van het woordmerk Dichtbij. Met de domeinnaam www.dichtbij.nl maakt De Telegraaf tevens inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het onderdeel Dichtbij is een kenmerkend element uit de woordmerken van Wegener en het is vaste jurisprudentie dat ook onderdelen van een merk voor bescherming in aanmerking komen. Er is in dit geval een hoge mate van overeenstemming tussen merken en teken, zodat sprake is van verwarringsgevaar. De diensten die Wegener en De Telegraaf aanbieden zijn soortgelijk.

(2) Als tweede beroept Wegener zich op haar handelsnaamrechten. Wegener is van mening dat in de gegeven omstandigheden haar domeinnamen (de combinatie van de plaatsnaam met het woord Dichtbij) als handelsnamen kunnen worden aangemerkt. Bij een onderneming die alleen op het internet actief is, kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden aangemerkt. Wegener gebruikte deze handelsnamen reeds voordat De Telegraaf in december 2010 "live" ging met Dichtbij.nl. Als bewijs hiervan heeft zij productie 6 in het geding gebracht, waaruit blijkt dat Wegener met de meeste van de in april 2010 geregistreerde domeinnamen in november 2010 "live" is gegaan. Wegener heeft dan ook de oudste rechten. Zij is in ieder geval van mening dat haar relevante voorbereidende

481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

---

5

handelingen (ten aanzien van de handelsnamen) aantoonbaar van een eerdere datum zijn dan die van De Telegraaf. Wegener heeft hiertoe een verklaring in het geding gebracht (productie 4) waaruit blijkt dat op 3 mei 2009 al door een medewerker van Wegener is gesproken over de naam Dichtbij voor het onderhavige concept. Vanwege de gelijkenissen in de handelsnamen en vanwege de gelijksoortige aard van de ondernemingen is verwarring bij het publiek te duchten als bedoeld in artikel 5 Hnw. Tevens is sprake van inbreuk als bedoeld in artikel 5a Hnw, omdat De Telegraaf een handelsnaam voert die het merk van Wegener bevat.

(3) Als derde en laatste grondslag voert Wegener aan dat De Telegraaf onrechtmatig jegens haar handelt in de zin van artikel 6:194 sub b en i BW (misleiding ten aanzien van de herkomst en de identiteit van degene onder wiens leiding de diensten worden verricht). Ter zitting heeft zij hieraan toegevoegd dat tevens sprake is van een misleidende handelspraktijk als bedoeld in artikel 6:193c BW. De Telegraaf veroorzaakt nodeloos verwarring. Dat De Telegraaf een groot aantal domeinnamen die beginnen met Dichtbij en dan gevolgd worden door een plaatsnaam "defensief" heeft geregistreerd, draagt bij aan het onrechtmatig karakter van haar handelingen. Zo heeft De Telegraaf op 8 december 2010 onder meer de domeinnamen [www.dichtbijede.nl](http://www.dichtbijede.nl), [www.dichtbijamsterdam.nl](http://www.dichtbijamsterdam.nl) en [www.dichtbijrotterdam.nl](http://www.dichtbijrotterdam.nl) geregistreerd (zie productie 16 van Wegener). Dat een voormalig medewerker van Wegener is overgestapt naar De Telegraaf vormt mede een aanwijzing voor het onrechtmatig handelen van De Telegraaf. Denkbaar is dat deze medewerker de naam Dichtbij heeft "meegenomen".

Om aan de onrechtmatige situatie en aan de merken- en handelsnaaminbreuk een einde te maken dient De Telegraaf te worden veroordeeld de domeinnaam [www.dichtbij.nl](http://www.dichtbij.nl) over te dragen aan Wegener en dient zij een opgave te doen van al haar domeinnamen met het bestanddeel Dichtbij. Overdracht van een domeinnaam kan volgens vaste jurisprudentie als een adequate sanctie worden aangemerkt.

#### *Standpunt De Telegraaf*

3.3. Pas na ontvangst van de e-mail van Rosman van 8 december 2010 (zie 2.7) wist De Telegraaf dat Wegener met een vergelijkbaar project, eveneens met gebruikmaking van de naam Dichtbij, naar buiten zou komen. Het is echter niet ondenkbaar dat beide partijen tegelijkertijd min of meer hetzelfde concept met dezelfde naam hebben bedacht, en beide initiatieven kunnen naar de mening van De Telegraaf naast elkaar bestaan. De Telegraaf spreekt al vanaf januari 2008 over dit concept en begin 2009 is tijdens een bespreking voor het eerst de naam Dichtbij geopperd. In november 2009 is contact gelegd met Thomas Cook, eigenaar van de domeinnaam [www.dichtbij.nl](http://www.dichtbij.nl), met het verzoek die domeinnaam te kopen. Dit is aanvankelijk niet gelukt, hetgeen blijkt uit een e-mail van 17 november 2009 (productie 4 van De Telegraaf). Toen hierom voor de tweede keer werd verzocht (op 1 april 2010) is dit wel gelukt. De overdracht van de domeinnaam is een aantal maanden daarna (in het najaar van 2010) geformaliseerd. Dat op 1 april 2010 om overdracht van de domeinnaam is verzocht, blijkt uit een in het geding gebrachte e-



481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

6

---

mail van die datum van Brouwers van De Telegraaf (productie 7 van De Telegraaf). De Telegraaf betwist de stelling van Wegener dat Wegener de eerste zou zijn geweest die naar buiten is getreden met de naam Dichtbij. Vaststaat dat De Telegraaf hiermee op 9 december 2010 naar buiten is gekomen (zie 2.6) en Wegener op 11 december 2010 (zie 2.7). Het beweerde gesprek van Wegener van 3 mei 2009 (productie 4 van Wegener) mist juridische relevantie omdat toen niet met de naam Dichtbij naar buiten is getreden. Weliswaar staat vast dat Wegener in april 2010 een aantal domeinnamen met daarin het woord Dichtbij heeft geregistreerd, maar De Telegraaf betwist uitdrukkelijk dat de aan die domeinnamen gekoppelde websites op dat moment (of daarna) "live" zijn gegaan. De lijst van productie 6 van Wegener vormt geen bewijs. Hierop staan data vermeld van het "live" gaan, terwijl sommige van die websites nog immer niet in de lucht zijn. Een voorbeeld hiervan is [www.dichtbijhulst.nl](http://www.dichtbijhulst.nl). Volgens de lijst van Wegener zou deze website op 10 november 2010 "live" zijn gegaan, terwijl die website nu nog steeds niet in de lucht is. Verder heeft De Telegraaf in dit verband productie 25 in het geding gebracht (gegevens uit de zogenaamde *way-back machines*). Hieruit valt (bijvoorbeeld) af te leiden dat [www.dichtbijetten-leur](http://www.dichtbijetten-leur) (van Wegener) niet al vanaf 22 juli 2010 in de lucht was, maar op zijn vroegst vanaf 24 februari 2011. Het bewijs van Wegener dat zij eerder was dan De Telegraaf, is derhalve ondeugdelijk.

(1) De door Wegener gestelde inbreuk op handelsnaamrechten wordt door De Telegraaf bestreden op de volgende gronden:

(a) Wegener was niet eerder met het gebruik van Dichtbij dan De Telegraaf (zie ook hiervoor). Het handelsnaamrecht ontstaat bovendien niet door een registratiehandeling (van bijvoorbeeld een domeinnaam), maar door het daadwerkelijk voeren van de naam in de openbaarheid. Wegener heeft pas op zaterdag 11 december 2010 (zie 2.7), derhalve twee dagen na De Telegraaf (zie 2.6) ruchtbaarheid gegeven aan haar concept.

(b) Wegener en De Telegraaf gebruiken de naam Dichtbij beide niet als handelsnaam. De digitale Dichtbij-concepten (interactieve websites) van zowel Wegener als De Telegraaf, kunnen niet als een *onderneming* worden aangemerkt. Het registreren en gebruiken van de domeinnamen is in dit geval evenmin handelsnaamgebruik. Op de websites worden juist de namen "Wegener" en "TMG" als de desbetreffende handelsnamen gebruikt.

(c) Er kan geen verwarring tussen de ondernemingen bestaan. De beschermingsomvang is gering omdat een beschrijvende handelsnaam niet mag worden ingezet om een monopolie te verkrijgen op een beschrijvende aanduiding. Er zijn talloze ondernemingen die zich bedienen van de naam Dichtbij.

(2) Met betrekking tot de grondslag van het merkenrecht voert De Telegraaf aan dat Dichtbij geen kenmerkend onderdeel vormt van de merken van Wegener. Het dominante bestanddeel is "Wegener". Dichtbij is slechts een beschrijvend onderdeel en het ontbeert onderscheidend vermogen. Dit blijkt tevens uit de beslissing van het BBIE van 18 februari 2011 ten aanzien van De Telegraaf (zie 2.5). Er is ook geen sprake van inburgering op grond waarvan Dichtbij desondanks een merkfunctie zou kunnen vervullen. Om deze redenen kan geen sprake zijn van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Ook van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid

481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

7

1 sub d BVIE door het gebruik van de domeinnamen van De Telegraaf is geen sprake. Immers, niet kan worden gezegd dat De Telegraaf "in het kielzog vaart" van Wegener.

(3) Tegen de onrechtmatige daadgrondslag voert De Telegraaf het volgende verweer. Een beroep op artikel 6:194 sub b en i BW gaat niet op omdat hiervoor een *mededeling* is vereist. In dit geval kan de (enkele) handelsnaam of domeinnaam niet als een mededeling worden beschouwd. Een beroep op artikel 6:193 c BW gaat evenmin op. Dichtbij is zo beschrijvend dat deze enkele naam geen verwarring of misleiding kan veroorzaken. De Telegraaf heeft producties 21, 22 en 24 in het geding gebracht waaruit blijkt dat er tal van andere merken, handelsnamen en websites met het woord Dichtbij bestaan. Op de websites van partijen is steeds duidelijk de naam en het logo van BN De Stem en TMG zichtbaar, waardoor verwarring wordt vermeden. Het defensief registreren van domeinnamen door De Telegraaf kan evenmin als onrechtmatig worden aangemerkt. Zolang die domeinnamen niet worden gebruikt, kan er in ieder geval geen verwarring ontstaan. "Aanhaken" zonder dat sprake is van een IE-recht is overigens volgens vaste jurisprudentie nooit op zichzelf onrechtmatig (HR 26 juni 1953, Hyster Harry Krane). Hiervoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, waarvan in dit geval geen sprake is. Er is geen bewijs voor de stelling van Wegener dat een "overgelopen" medewerker de naam Dichtbij bij De Telegraaf heeft geïntroduceerd.

Over de verschillende vorderingen voert De Telegraaf aan dat vordering A te ruim is geformuleerd. Wegener heeft bij vordering B geen belang meer omdat hieraan al is voldaan (zie productie 17 van De Telegraaf, deze productie bevat een lijst met honderden domeinnamen van De Telegraaf met als onderdeel het woord Dichtbij). Vordering C moet worden afgewezen omdat hier sprake is van een voorlopige voorziening en De Telegraaf geheel te goeder trouw is. Bovendien heeft De Telegraaf de domeinnaam [www.dichtbij.nl](http://www.dichtbij.nl) op 21 april 2010 gekocht van Thomas Cook voor ongeveer € 210.000,-. Het is niet gerechtvaardigd dat Wegener, die die domeinnaam eveneens had willen kopen, nu om niet de beschikking over die naam zou krijgen.

#### 4. Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1. In het geval de voorzieningenrechter in conventie oordeelt dat Wegener over oudere rechten beschikt dan De Telegraaf, dat Wegener Dichtbij als handelsnaam gebruikt, dat De Telegraaf dat ook doet en dat verwarringsgevaar is te duchten, vordert De Telegraaf het volgende:

1. Wegener te bevelen elk gebruik van de handelsnaam Dichtbij te staken en gestaakt te houden, al dan niet in combinatie met andere elementen, op het gehele Nederlandse grondgebied, met uitzondering van de regio West-Brabant, althans met uitzondering van het gebied waar Wegener naar het oordeel van de voorzieningenrechter een handelsnaamrecht heeft opgebouwd op de naam Dichtbij;

481840 / KG ZA 11-167 MWMV  
24 maart 2011

8

---

2. met veroordeling van Wegener in de proceskosten, berekend op basis van artikel 1019h Rv.

4.2. De Telegraaf stelt hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. Mocht de voorzieningenrechter oordelen in de zin zoals hiervoor onder 4.1 weergegeven, dan geldt dat als Wegener al iets eerder heeft gedaan dan De Telegraaf, zij dat uitsluitend heeft gedaan in de regio West-Brabant. Het gaat weliswaar om websites die overal in Nederland zijn te raadplegen, maar dat betekent niet dat Wegener met die websites meer dan lokale handelsnaambescherming dient te verkrijgen. Die bescherming dient zich dan slechts uit te strekken tot het daadwerkelijke verzorgingsgebied. In de rest van Nederland dient Wegener dan ook het gebruik van de handelsnaam Dichtbij te worden verboden.

## 5. De beoordeling in conventie

5.1. 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.

### *het merkenrecht*

5.2. 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. Omdat in dit geval De Telegraaf in Amsterdam is gevestigd, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen.

5.3. Bij de vraag of sprake is van een inbreuk op de merkrechten van Wegener dienen de merken zoals ingeschreven te worden vergeleken met het teken zoals het wordt gebruikt. Wegener beschikt over de woordmerken **Wegener Dichtbijmedia** en **DichtbijMedia. Wegener**. Het teken dat door De Telegraaf wordt gebruikt is “Dichtbij”. Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is “Wegener”. “Dichtbij” en “Media” kunnen als min of meer beschrijvende bestanddelen van de merken worden beschouwd. Dat “Dichtbij” beschrijvend is volgt tevens uit de beslissing van het BBIE (zie 2.5). Van het bestanddeel “Dichtbij” kan voorshands evenmin worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op



481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

9

---

aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De andere voorwaarden die in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE worden gesteld om van merkinbreuk te kunnen spreken, behoeven derhalve geen verdere bespreking.

5.4. Wegener heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, met name op de grond dat De Telegraaf gebruik maakt van de domeinnaam [www.dichtbij.nl](http://www.dichtbij.nl). Wegener heeft in dit verband echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegraaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Wegener. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van "kielzogvaren", zoals is opgenomen onder punt 31 van de dagvaarding. In dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf "in het kielzog vaart" van Wegener.

#### *het handelsnaamrecht*

5.5. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat in dit geval geen sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5a Hnw (het voeren van een handelsnaam in strijd met het merkrecht van een ander). Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw is het volgende van belang. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Wegener gesteld dat De Telegraaf onder haar domeinnamen websites exploiteert die een commerciële achtergrond hebben. Wegener miskent hiermee dat niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. Het begrip handelsonderneming kan worden gedefinieerd als een min of meer blijvend georganiseerd verband dat naar buiten optreedt en het oogmerk heeft materieel voordeel te behalen. Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een "hyperlokaal interactief nieuwsplatform" aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken ("TMG" en "BN/De Stem") om zichzelf te identificeren. Hierop stuit de vordering van Wegener gebaseerd op het handelsnaamrecht af. De andere door De Telegraaf in dit kader gevoerde verweren behoeven dan ook geen verdere bespreking.

#### *onrechtmatige daad*

5.6. Vervolgens grondt Wegener haar vorderingen op onrechtmatig handelen van De Telegraaf, als bedoeld in artikel 6:194 sub b en i BW jo 6:193c BW. Terecht voert De Telegraaf daartegen aan dat deze artikelen betrekking hebben op

481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

10

---

misleidende handelspraktijken en reclamemededelingen, dat wil zeggen op wervende activiteiten die misleiden. Van het gebruik van de domeinnaam met het woord Dichtbij gecombineerd met een plaatsnaam voor een regionaal digitaal platform kan niet worden gezegd dat dit gebruik een (misleidende) handelspraktijk is of een feitelijke (misleidende) mededeling bevat.

5.7. Wegener stelt daarnaast dat het ook onrechtmatig is van De Telegraaf om de domeinnamen bestaande uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam te registreren, omdat zij daarmee onnodig en verwarringwekkend aanhaakt bij de soortgelijke registraties van Wegener van haar domeinnamen met het woord Dichtbij in combinatie met plaatsnamen in West-Brabant of Zeeland. Krachtens vaste rechtspraak is het aanhaken bij of het profiteren van andermans inspanning (zo daarvan in dit geval al sprake zou zijn) op zichzelf niet onrechtmatig. Hiervan kan slechts sprake zijn in geval van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer bij het relevante publiek nodeloos verwarring wordt gesticht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platform en dat tevens zou komen vast te staan dat geen sprake is van toeval. Wegener heeft, zowel in haar dagvaarding als ter zitting, uitgebreid betoogd dat zij Dichtbij eerder heeft bedacht en gebruikt en zij heeft aangevoerd dat dit als een omstandigheid moet worden aangemerkt die het handelen van De Telegraaf onrechtmatig maakt.

5.8. Ten aanzien van Wegener stelt de voorzieningenrechter vast dat Wegener in september/november 2007 twee woordmerken heeft gedeponereerd waarvan Dichtbij onderdeel uitmaakt (zie 2.2). In januari 2008 heeft zij in ieder geval op het internet aangekondigd een van die twee woordmerken als *pay-off* te gaan gebruiken (zie 2.3). Wegener heeft een verklaring in het geding gebracht dat op 3 mei 2009 een medewerker van Wegener de naam Dichtbij zou hebben geopperd, maar de juridische relevantie van deze verklaring is gering. Op 2 juli 2009 heeft Wegener twee domeinnamen geregistreerd waarvan Dichtbij onderdeel uitmaakt ([www.dichtbijbergenopzoom.nl](http://www.dichtbijbergenopzoom.nl) en [www.dichtbijroosendaal.nl](http://www.dichtbijroosendaal.nl), zie 2.4). Van april tot en met augustus 2010 heeft zij een groot aantal soortgelijke domeinnamen geregistreerd. Pas op 11 december 2010 heeft Wegener in BN/De Stem de naam Dichtbij "gelanceerd", hetgeen voorshands wordt bevestigd in de e-mail van Rosman van 8 december 2010. Dat de Dichtbij-websites van Wegener al op grote schaal en geruime tijd vóór 11 december 2010 in de lucht waren en dus bij het relevante publiek bekend waren, heeft De Telegraaf gemotiveerd bestreden en daarvan kan in dit geding dan ook niet zonder meer worden uitgegaan. Weliswaar is aannemelijk dat vóór 11 december 2010 een aantal websites van Wegener (bij wijze van proef) al in de lucht waren, maar wat dat concreet voor het relevante publiek betekende is niet duidelijk geworden, zodat de juridische relevantie hiervan in dit kort geding moeilijk valt vast te stellen.

481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

---

11

5.9. Ten aanzien van De Telegraaf stelt de voorzieningenrechter vast dat De Telegraaf heeft verklaard in 2009 over de naam Dichtbij te hebben gesproken, maar hiervan zijn geen directe bewijzen in het geding gebracht. Wel heeft De Telegraaf een e-mail in het geding gebracht (productie 4) waaruit blijkt dat zij in november 2009 heeft getracht de domeinnaam www.dichtbij.nl te kopen van Thomas Cook en heeft zij aan de hand van een tweede e-mail voorshands aannemelijk gemaakt dat zij deze domeinnaam in april 2010 heeft gekocht. Zij heeft de domeinnaam naar haar zeggen in het najaar van 2010 op haar naam laten overschrijven, maar van de exacte datum is geen bewijzen in het geding gebracht. In november 2010 heeft De Telegraaf intern melding gemaakt van Dichtbij.nl, hetgeen onder meer blijkt uit haar producties 8 en 10. Op 8 december 2010 ontving zij de e-mail van Rosman en later op diezelfde dag heeft zij een merkdepot voor het woordmerk Dichtbij verricht. Op 9 december 2010 heeft zij Dichtbij.nl "gelanceerd" door middel van een persbericht.

5.10. Mede op grond van hetgeen onder 5.8 en 5.9 is opgenomen is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij-domeinnamen schuilt. Verwarring valt te duchten omdat het bij beide partijen om dezelfde dienst/activiteit gaat, te weten een hyperlokaal interactief digitaal nieuwsplatform en de domeinnamen van partijen steeds bestaan uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Een aanwijzing hiervoor vormt de registratie van haar twee woordmerken in 2007 en de registratie op 2 juli 2009 van twee domeinnamen, alle met het woord Dichtbij als onderdeel, terwijl De Telegraaf pas voor het eerst in november 2009 (aantoonbaar) " bezig" was met het woord Dichtbij. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegener de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. Bijkomende omstandigheden zouden bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in gedragingen van de medewerker die van Wegener naar De Telegraaf is "overgelopen", maar hierover is te weinig bekend om het handelen van De Telegraaf onrechtmatig te oordelen. Dat sprake zou zijn van andere bijkomende omstandigheden is onvoldoende gebleken. Het defensief registreren van domeinnamen, zoals De Telegraaf kennelijk heeft gedaan, is op zich niet onrechtmatig. Zolang derhalve niet meer is gebleken dan dat twee concurrerende ondernemingen (min of meer) dezelfde activiteit bedenken en deze activiteit rond dezelfde tijd op (min of meer) dezelfde wijze aan de man brengen, kunnen de vorderingen van Wegener in dit kort geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar die feiten, niet worden toegewezen.

481840 / KG ZA 11-167 MW/MV  
24 maart 2011

12

5.11. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Wegener worden veroordeeld in de proceskosten van De Telegraaf. De Telegraaf heeft op basis van artikel 1019h Rv een bedrag van € 22.213,58 exclusief BTW aan advocaatkosten gevorderd. Wegener heeft de hoogte van dit bedrag uitdrukkelijk bestreden. Zij heeft hiertoe onder meer aangevoerd dat niet is aangetoond waarom de kosten van De Telegraaf ongeveer het dubbele van die van Wegener moeten zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in dit geval De Telegraaf – mede gezien de betwisting door Wegener – onvoldoende heeft aangetoond dat de door haar gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn, als bedoeld in artikel 1019h Rv. Er zal daarom worden aangeknoopt bij de IE-indicatie-tarieven. Omdat hier geen sprake is van een eenvoudig kort geding zal het maximum bedrag van de categorie “overige kort gedingen” van € 15.000,- aan advocaatkosten worden toegewezen.

## 6. De beoordeling in voorwaardelijke reconventie

Nu uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat niet is voldaan aan de voorwaarden die De Telegraaf heeft gesteld aan het instellen van haar reconventionele vordering, behoeft deze vordering geen verdere bespreking.

## 7. De beslissing

De voorzieningenrechter

7.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

7.2. veroordeelt Wegener in de proceskosten gevallen aan de zijde van De Telegraaf, tot op heden begroot op € 568,- aan griffierecht en € 15.000,- aan salaris advocaat,

7.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 maart 2011.

type: MV  
coll: 10

UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
Rechtspraak  
*Kimberly*