

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/607372 / HA ZA 21-157

### Vonnis van 11 januari 2023

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **QLF BRANDS B.V.**,
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LAMP EN LICHT ONLINE B.V.**,
- beiden gevestigd te Bladel,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat: mr. M.R. Rijks te Eindhoven,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GOODSTORE NETHERLANDS B.V.**,
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **UNICORN DISPLAYS B.V.**,
- beiden gevestigd te Den Haag,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat: mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Eiseressen in conventie zullen hierna gezamenlijk in vrouwelijk enkelvoud worden aangeduid als QLF Brands c.s. en afzonderlijk als QLF Brands en Lamp en Licht Online. Gedaagden in conventie zullen hierna gezamenlijk in vrouwelijk enkelvoud worden aangeduid als Goodstore c.s. en afzonderlijk als Goodstore en Unicorn.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 15 december 2021, met producties;
  - de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie, met producties;
  - de conclusie van antwoord in voorwaardelijke eis in reconventie, met producties;
  - het tussenvonnis van 10 augustus 2022, waarin een mondelinge behandeling van de zaak is bepaald;
  - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 5 september 2022, met de daarin genoemde stukken.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. QLF Brands is opgericht op 2 januari 2017. Zij houdt zich onder meer bezig met dienstverlenende activiteiten op het gebied van inkoop en marketing. Lamp en Licht Online is opgericht op 31 december 2016. Zij houdt zich bezig met de groothandel in verlichtingsartikelen en detailhandel via internet in consumentenelektronica.

2.2. Lamp en Licht Online is een dochter van de besloten vennootschap Lamp en Licht B.V. Lamp en Licht B.V. is opgericht na splitsing van de besloten vennootschap FittinQ B.V. (hierna: FittinQ) op 30 december 2016. FittinQ heeft daarbij een deel van haar vermogen aan Lamp en Licht B.V. overgedragen.

2.3. Lamp en Licht Online exploiteert een webshop onder de domeinnaam [www.lampenlicht.nl](http://www.lampenlicht.nl). De domeinnaam is op 15 december 2005 geregistreerd door QLF Group B.V.

2.4. Goodstore levert verschillende soorten producten gericht op de zakelijke markt. Goodstore levert onder andere lijsten uit haar lijstenmakerij. Zij beschikt over een houtbewerkingsafdeling en een printafdeling en zij maakt zij armaturen en lampen voor zakelijke afnemers.

2.5. Goodstore exploiteert onder de naam Goodstore meerdere webshops, die zich ieder richten op een bepaald type product. Met haar webshops richt Goodstore zich ook op consumenten. Voor de verschillende webshops maakt Goodstore gebruik van beschrijvende domeinnamen. Een van de domeinnamen die Goodstore gebruikt is [www.lampenlichtshop.nl](http://www.lampenlichtshop.nl). Goodstore is ook actief op de sociale mediaplatforms Facebook en Instagram.

2.6. Unicorn is een zuster van Goodstore. Zij is houdster van de domeinnamen [www.lampenlichtshop.nl](http://www.lampenlichtshop.nl) (sinds 4 juli 2013) en [www.lampenlichthal.nl](http://www.lampenlichthal.nl) (sinds 16 oktober 2015). De domeinnamen zullen hierna samen ook worden aangeduid als “de tekens”.

2.7. Unicorn exploiteert onder de naam Ourstore meerdere webshops, die zich ieder richten op een bepaald type product. Met haar webshops richt Unicorn zich zowel op de zakelijke markt als op consumenten. Voor de verschillende webshops maakt Unicorn gebruik van beschrijvende domeinnamen. Een van de domeinnamen die Unicorn gebruikt is [www.lampenlichthal.nl](http://www.lampenlichthal.nl). Goodstore is ook actief op de sociale mediaplatforms Facebook en Twitter.

2.8. QLF Brands is houdster van het Benelux-beeldmerk (hierna: het merk) met depotnummer 1353279, voor waren en diensten volgens de Nice-classificatie: 35 en 39. Het beeldmerk is op 18 mei 2017 ingeschreven:

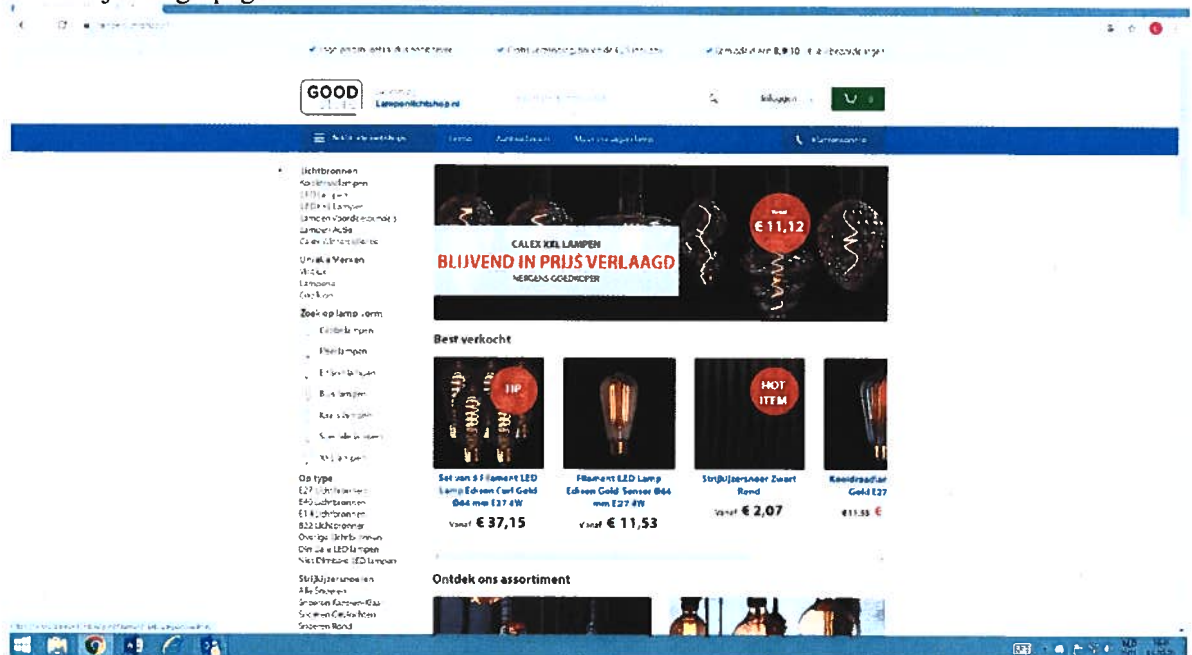


lampenlicht.nl

2.9. QLF Brands c.s. heeft Goodstore c.s. op 1 juli 2020 gesommeerd met onmiddellijke ingang het gebruik van de tekens lampenlichtshop.nl en lampenlichthal.nl te staken en gestaakt te houden. Verder heeft zij Goodstore c.s. gesommeerd de domeinnamen www.lampenlichtshop.nl en www.lampenlichthal.nl om niet aan QLF Brands c.s. over te dragen.

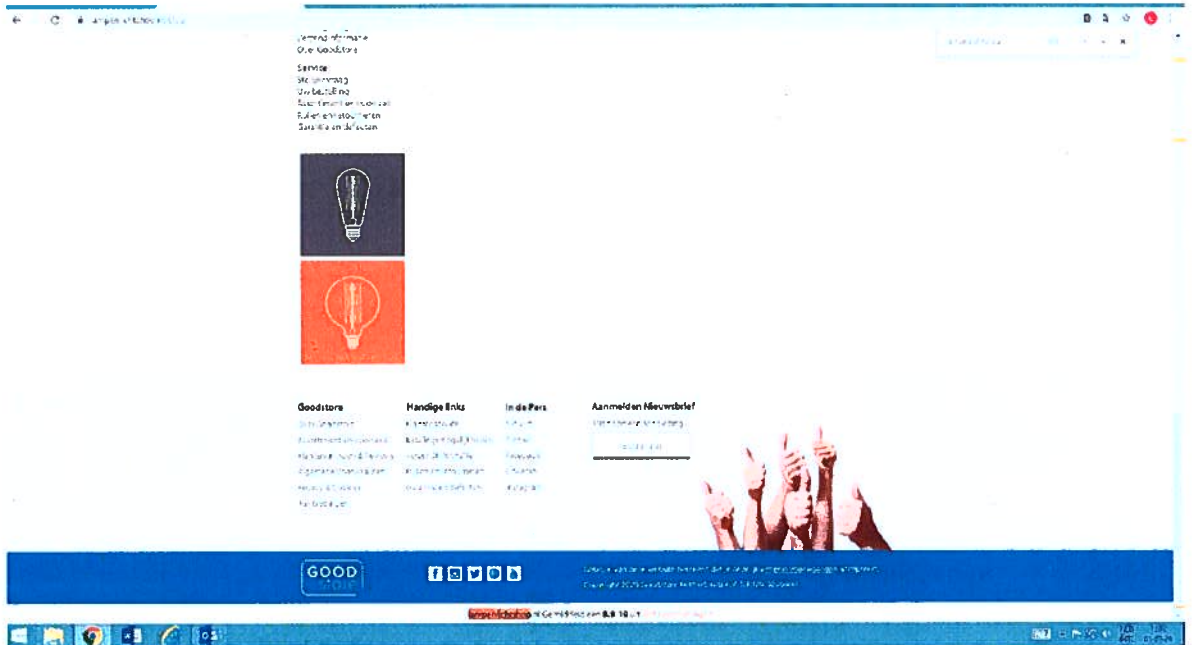
2.10. Ten tijde van de sommatie zag de beginpagina van de Goodstore webshop met domeinnaam www.lampenlicht.nl er als volgt uit:

#### Bovenzijde beginpagina



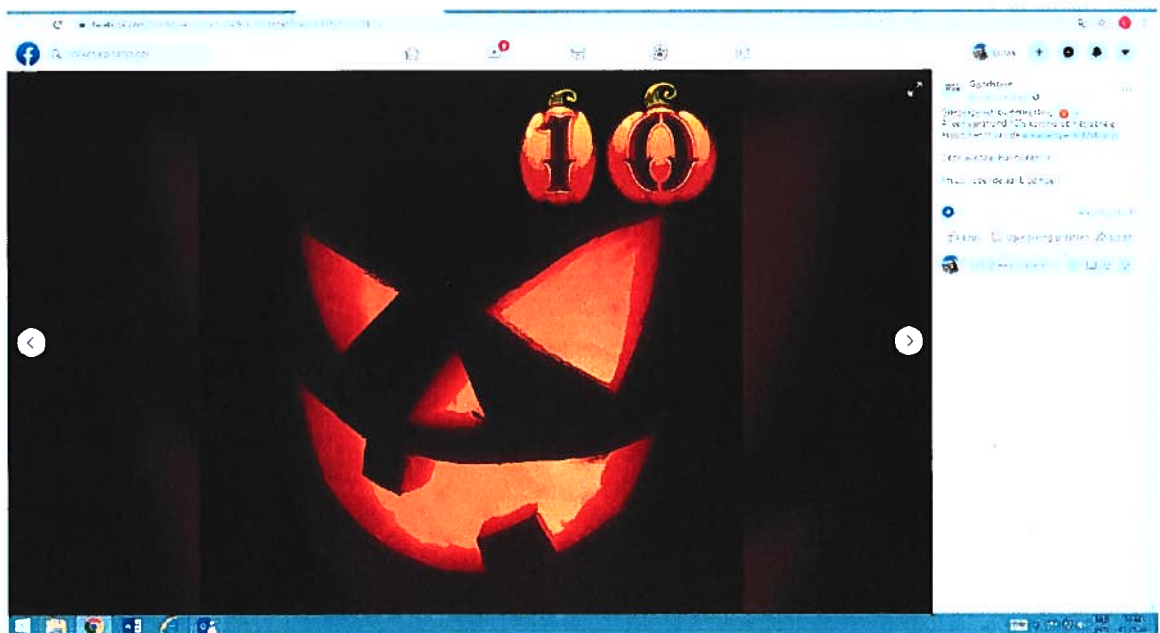
Aan de linkerkzijde van de beginpagina (boven de blauwe balk en naast het woord Goodstore) werd in blauwe letters vermeld: lampenlichtshop.nl. Dezelfde vermelding vond op dezelfde wijze ook op andere pagina's van de website plaats.

#### Onderzijde beginpagina



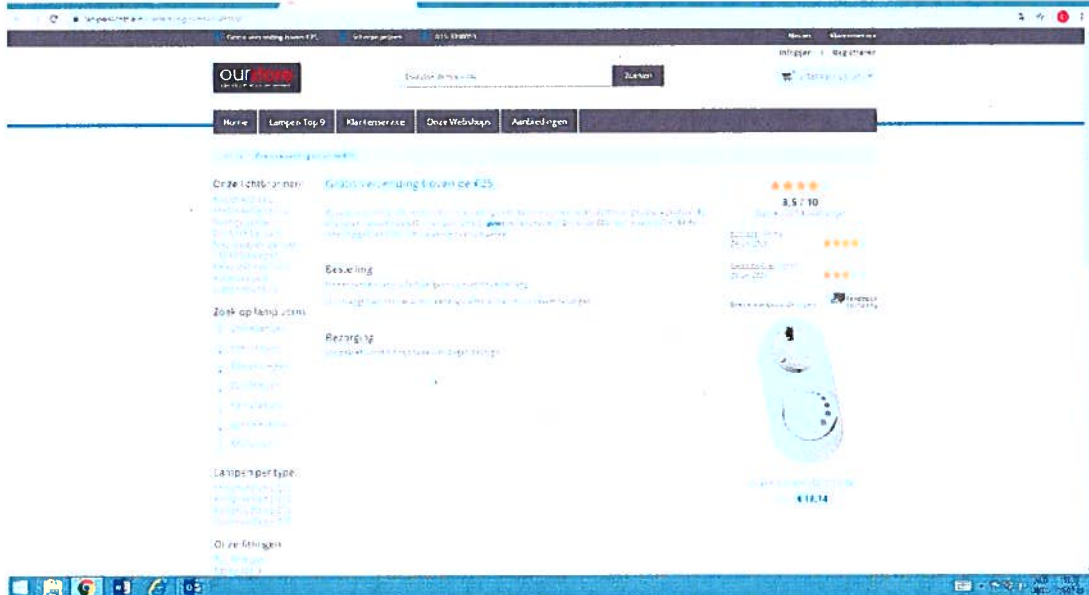
Aan de onderzijde van de beginpagina (onder de blauwe balk) werd vermeld: lampenlichtshop.nl.

2.11. De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de Goodstore-Facebookpagina, zoals die voorafgaand aan de sommatie bestond.

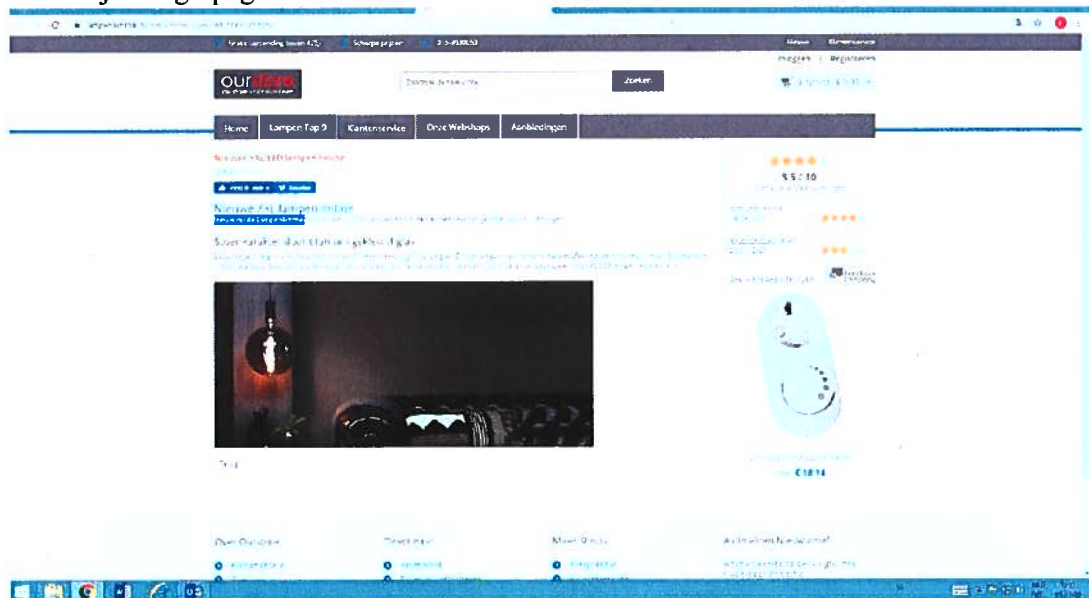


2.12. De onderstaande afbeeldingen zijn een voorbeeld van de Goodstore-Instagrampagina, zoals die voorafgaand aan de sommatie bestond.

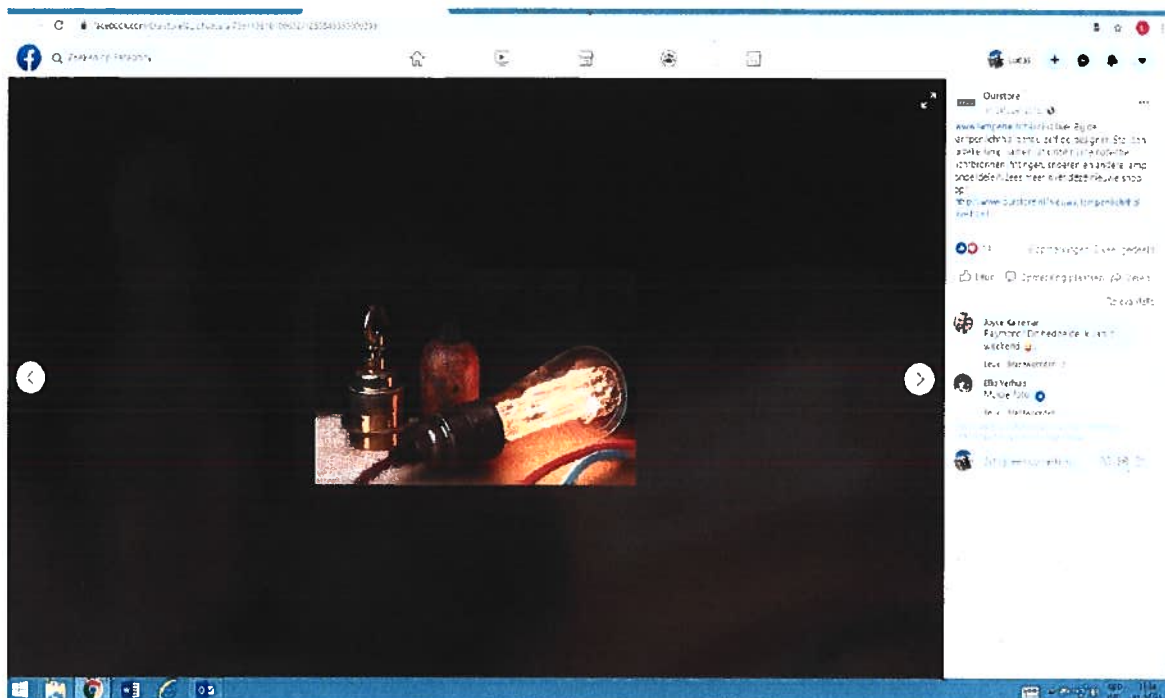




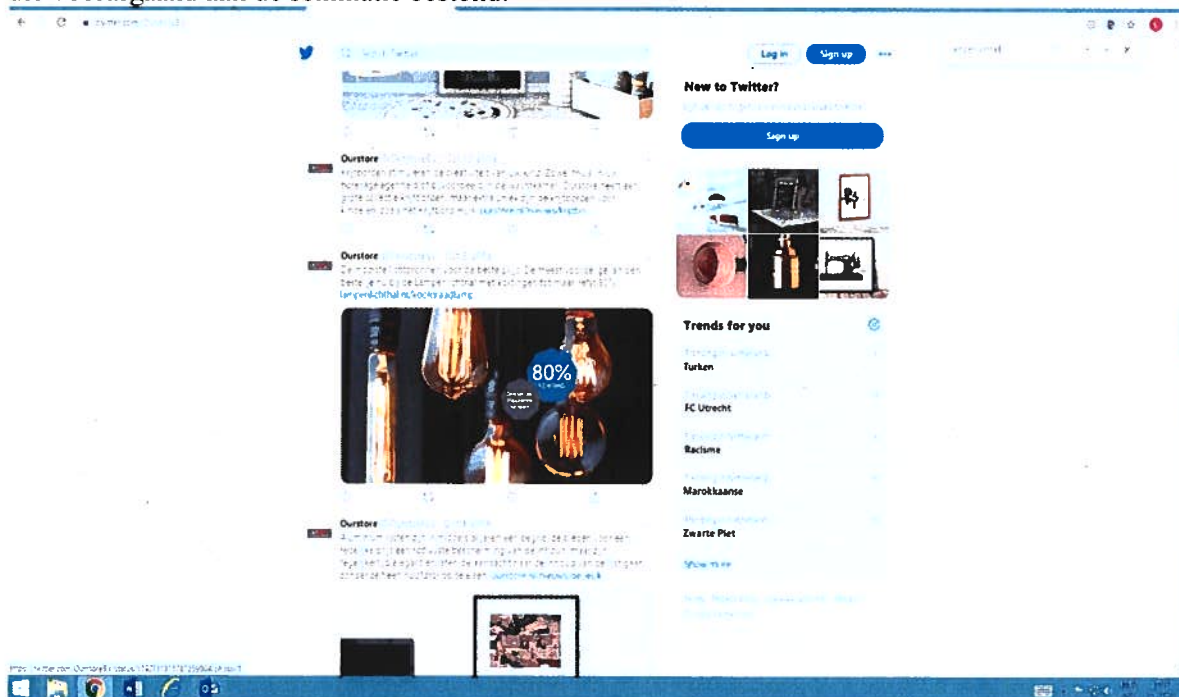
### Onderzijde beginpagina



2.14. De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de Ourstore-Facebookpagina, zoals die voorafgaand aan de sommatie bestond.



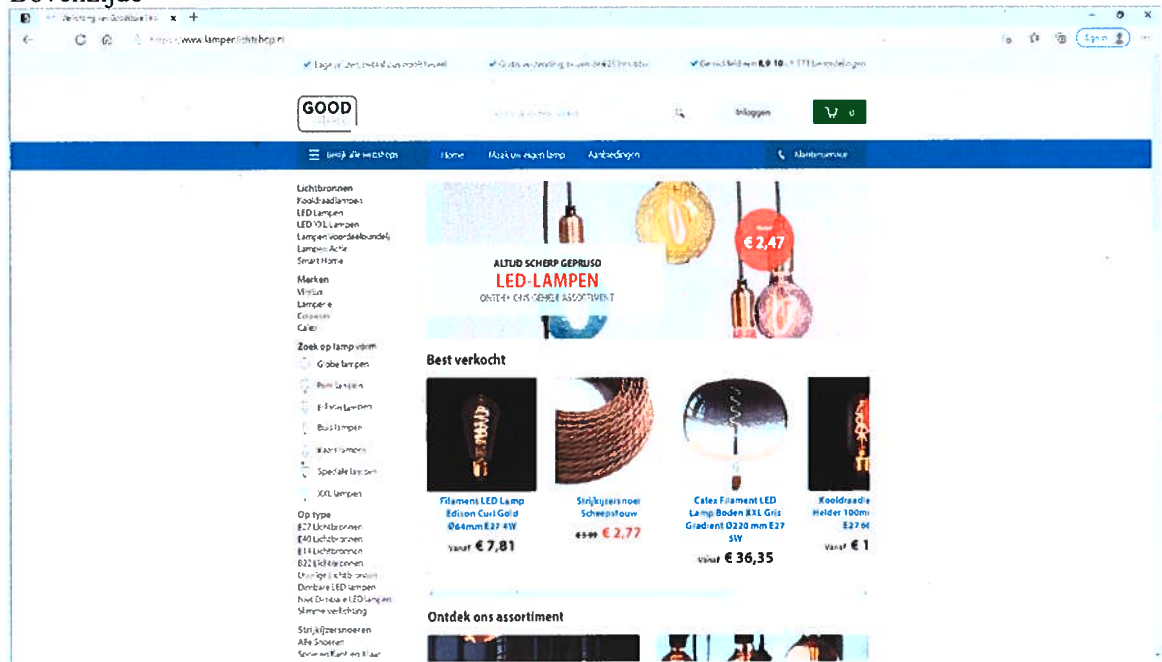
2.15. De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van de Ourstore-Twitterpagina, zoals die voorafgaand aan de sommatie bestond.



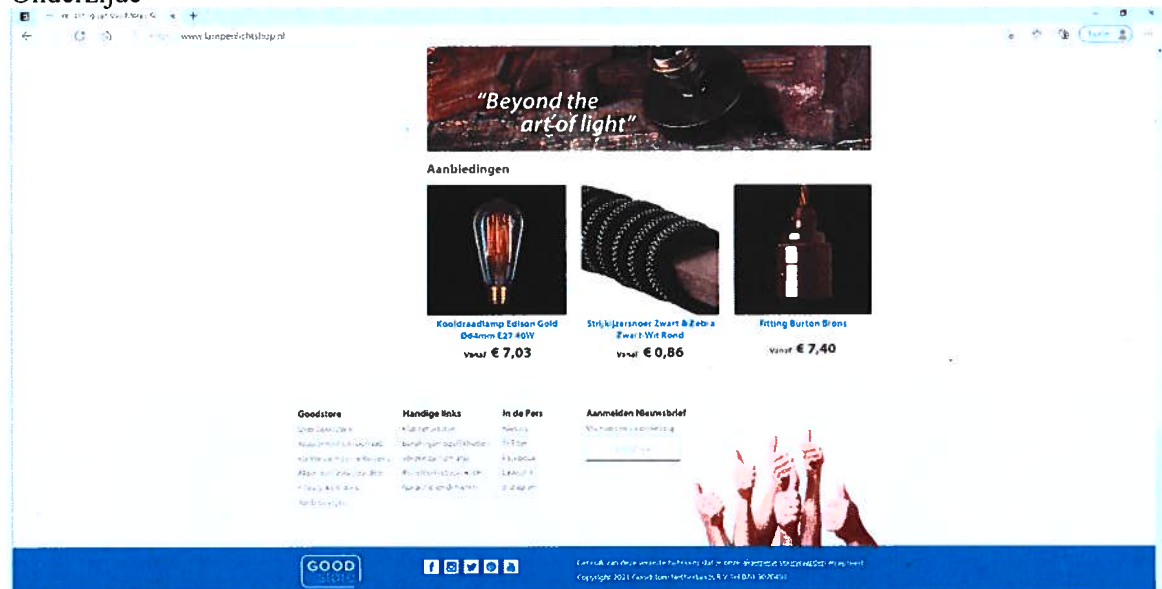
2.16. Goodstore c.s. heeft QLF Brands c.s. op 10 juli 2020 laten weten dat zij wijzigingen had aangebracht op haar websites en sociale media-pagina's.

2.17. Na de door Goodstore c.s. aangekondigde wijzigingen ziet de beginpagina van de Goodstore webshop er als volgt uit:

### Bovenzijde



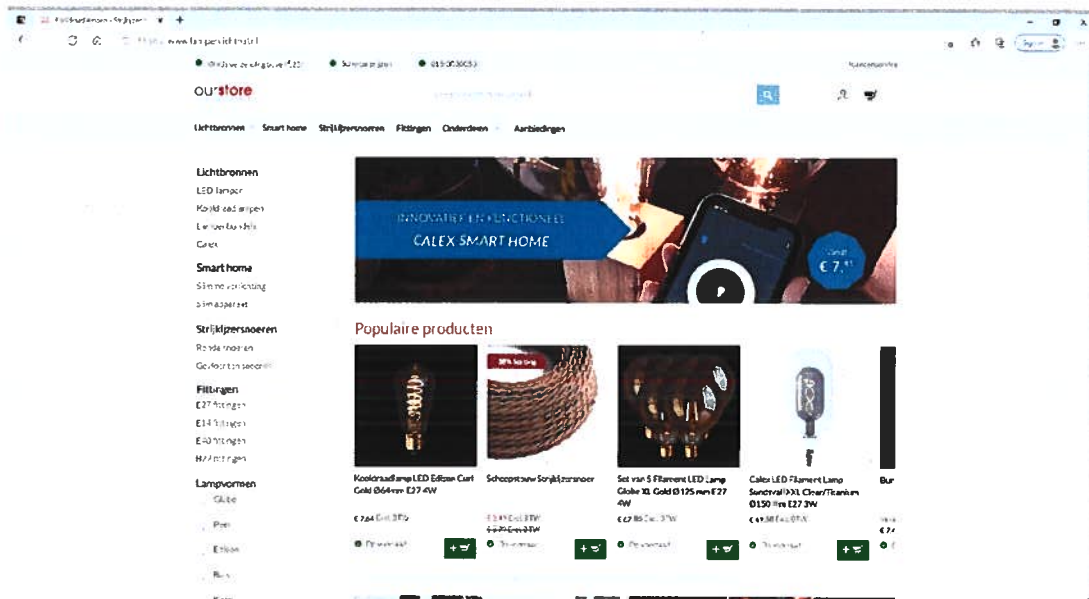
### Onderzijde



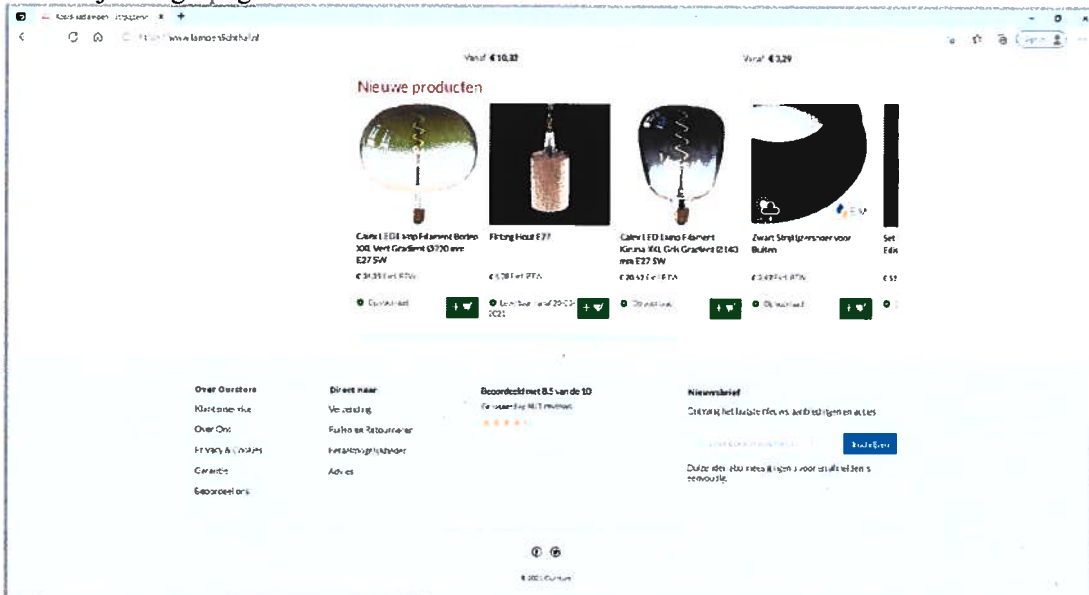
2.18. Na de door Goodstore c.s. aangekondigde wijzigingen ziet de beginpagina van de Ourstore webshop er als volgt uit:

Bovenzijde beginpagina





### Onderzijde beginpagina



## 3. Het geschil

### in conventie

3.1. QLF Brands c.s. vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Goodstore en Unicorn beveelt iedere inbreuk in de Benelux op het merk en op de handelsnaam lampenlicht.nl te staken, overdracht van de domeinnamen, beiden op straffe van een dwangsom, verwijzing naar de

---

schadestaatprocedure en de kosten van de procedure op de voet van artikel 1019h Rv<sup>1</sup>, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. QLF Brands c.s. legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. QLF Brands c.s. is houdster van het merk. Goodstore c.s. maakt met het gebruik van de domeinnamen inbreuk op het merkrecht van QLF Brands c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b en/onder c BVIE<sup>2</sup>. Goodstore c.s. gebruikt de domeinnamen ook als handelsnaam. Daardoor maakt ze inbreuk op de handelsnaam van QLF Brands c.s., zoals bedoeld in de artikelen 5 en 5a Hnw<sup>3</sup>. Goodstore c.s. moet worden verboden nog langer inbreuk te maken op het merk en de handelsnaam, onder dreiging van verbeurte van een dwangsom. QLF Brands c.s. heeft als gevolg van de inbreuken schade geleden, die door Goodstore c.s. moet worden vergoed.

3.3. Goodstore c.s. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met hoofdelijke veroordeling van QLF Brands c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente over de proceskosten.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

#### **in voorwaardelijke reconventie**

3.5. Goodstore c.s. vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad, het merk nietig verklaart voor alle waren waarvoor ze zijn ingeschreven en de doorhaling daarvan beveelt. Verder vordert zij dat het vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde gegaan, zal gelden als machtiging van QLF Brands c.s. aan Goodstore c.s. om de doorhaling bij het BBIE te verzoeken. Alles met veroordeling van QLF Brands c.s. in de kosten van de procedure op de voet van artikel 1019h Rv en in de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente over de proceskosten.

3.6. Goodstore c.s. stelt haar vordering in onder de voorwaarde dat in conventie wordt geoordeeld dat Goodstore c.s. merkinbreuk pleegt. Goodstore c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het merk louter beschrijvend is, althans onderscheidend vermogen ontbeert. Om die redenen is het merk vatbaar voor nietigverklaring met een bevel tot doorhaling (artikel 2.28 lid 1 BVIE in verbinding met artikel 2.2bis lid 1 onder b en c BVIE).

3.7. QLF Brands c.s. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met hoofdelijke veroordeling van Goodstore c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente over de proceskosten.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

---

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

<sup>2</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in de artikelnummering geldend tot 1 maart 2019. De rechtbank zal in deze zaak verder bij de beoordeling de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die per 1 maart 2019 van kracht is geworden. De bepalingen van het BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van het BVIE op 1 maart 2019 niet inhoudelijk gewijzigd op voor deze zaak relevante punten en moeten – voor zover dat wel zo zou zijn – richtlijnconform worden uitgelegd.

<sup>3</sup> Handelsnaamwet.

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid in conventie en in voorwaardelijke reconventie*

4.1. Voor zover de vorderingen van QLF Brands c.s. zijn gegrond op inbreuk op haar merk, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De gestelde inbreuk vindt plaats via internet in heel Nederland en daarmee ook in het arrondissement Den Haag. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op inbreuk op de handelsnaam, geldt dat Goodstore c.s. is verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.

4.2. De rechtbank is in conventie bevoegd van het geschil kennis te nemen. Daarmee is ook de bevoegdheid in voorwaardelijke reconventie gegeven (artikel 4.6 lid 4 BVIE).

##### **Verder in conventie**

##### *Geldigheid merk ex artikel 2.2 bis lid 1 sub b en c BVIE*

4.3. Goodstore c.s. heeft als meest verstrekkend verweer naar voren gebracht dat het merk nietig is, omdat het onderscheidend vermogen ontbreekt dan wel omdat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren en/of diensten. Daarom zal eerste de geldigheid van het merk worden beoordeeld.

4.4. De rechtbank stelt bij de beoordeling het volgende voorop. Er is sprake van een beschrijvende aanduiding als het teken in de handel kan dienen als aanduiding van de waren of diensten of eigenschappen of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van beschrijvende tekens moet rekening worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid daarvan niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers. De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar wordt gewaarborgd, namelijk dat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren van andere herkomst en (dus) dat een merk de betrokken varen moet identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld met betrekking tot de bedoelde waren of diensten en voorts op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek. De beoordeling moet in concreto geschieden, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. Een merk bestaande uit een woord(en combinatie) waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor (kenmerken van) de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is zelf beschrijvend voor (kenmerken van) deze waren of diensten, tenzij het woord/de woordencombinatie merkbaar verschilt van de loutere som van de bestanddelen.<sup>4</sup> Een merk is beschrijvend als het in de opvatting van het relevante publiek thans ((een) kenmerk(en) van) de waren of diensten beschrijft dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Nodig is dat er een voldoende direct en specifiek verband is tussen het merk en (een kenmerk van) de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd;

---

<sup>4</sup> Vergl. HvJ EU 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86, Postkantoor.

---

het relevante publiek moet hierdoor meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken het merk opvatten als een beschrijving van (een kenmerk van) de waren of diensten. Als de consument moet gaan interpreteren of nadenken wat dat verband zou kunnen zijn is daaraan niet voldaan.<sup>5</sup>

4.5. De rechtbank oordeelt dat het merk onderscheidend vermogen heeft en dus een geldig merk is. Hiertoe is het volgende relevant.

4.6. Bij de beoordeling gaat het om het totaalbeeld, de hele woordcombinatie in combinatie met de grafische tekens. Voor wat betreft de woordcombinatie bestaat het merk uit de woardelementen 'lamp', 'en', 'licht' en '.nl'. De woorden 'lamp', 'en' en 'licht' zijn als zodanig en op zichzelf staand beschrijvend van aard.

De rechtbank gaat niet mee met de stelling van QLF Brands c.s. dat geen sprake is van een louter beschrijvende combinatie van woorden omdat deze een unieke taalkundige vondst oplevert waarbij de woardelementen samen kunnen worden gelezen als 'lamp-en-licht' en als 'lampen-licht'. Het is niet zonder meer duidelijk dat bij 'lampen-licht' sprake is van een fantasiewoord. De gemiddelde consument zal namelijk de woorden "lampenlicht" niet als fantasiewoord opvatten, maar als "lamp en licht". Voor dit oordeel bestaat te meer aanleiding, omdat in het merk de woorden 'lamp' en 'licht' in een andere kleur worden weergegeven dan de woorden 'en' en '.nl'. Het ligt eerder voor de hand dat de gemiddelde consument de woorden lampenlicht zal lezen als "lamp-en-licht", dan in de door QLF Brands c.s. voorgestane betekenis.

Voor wat betreft de grafische tekens is gekozen is voor de kleuren grijs en geel(/oranje) om de losse onderdelen van de woardelementen te benadrukken. Daarbij worden de woardelementen 'lamp' en 'licht' uitgelicht omdat dit 'hoofdelementen' zijn.

Bij het merk is verder een beeldelement geplaatst: een gele stip met een wit, logo. Dit beeldelement is niet beschrijvend van aard en vormt met name het onderscheidende element van het merk.

Deze combinatie, van de op zich beschrijvende woardelementen samen met het kleurgebruik en het beeldelement, maakt tezamen dat het meer is dan een merk dat louter beschrijvend is. Het verweer van Goodstore c.s. dat alle elementen beschrijvend zijn en dat ook de combinatie daarvan (dus) ook beschrijvend is, slaagt niet.

*Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE*

4.7. Dit betekent dat het merk van QLF Brands c.s. geldig is en dat beoordeeld zal worden of Goodstore c.s. hierop inbreuk maakt op grond van 'de b-grond'.

4.8. QLF Brands c.s. heeft aan haar beroep op de merkinbreuk ten grondslag gelegd dat Goodstore c.s. gebruik maakt van tekens die overeenstemmen met het merk, dat zij deze gebruikt voor exact dezelfde diensten als waarvoor het merk is ingeschreven en dat als gevolg hiervan verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Goodstore c.s. heeft weersproken dat zij inbreuk maakt op het merk.

*- maatstaf*

4.9. Van merkinbreuk is – voor zover hier van belang – sprake als het betrokken teken overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan of

---

<sup>5</sup> Hof Den Haag 12 april 2022, IEF 20688, Nestlé / Impossible Foods, r.o. 4.3.

overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Daarbij is van belang het antwoord op de vraag of door dit gebruik bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

4.10. Eerst moet worden beoordeeld of sprake is van visuele, fonetische (auditieve) en/of begripsmatige overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt. Deze vergelijking moet zijn gebaseerd op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. De vergelijking moet worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de waren of diensten in de handel worden gebracht.

4.11. Als sprake is van een zekere mate van overeenstemming, moet vervolgens het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld. Daarbij worden alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de onderscheidingskracht van het merk, de perceptie van het relevante publiek en de wijze waarop de merkhouder het merk in de praktijk gebruikt. Er moet sprake zijn van een reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er moet echter ook rekening mee worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan het aandachtsniveau van de gemiddelde consument variëren naargelang de aard van de betrokken producten.

*- het relevante publiek*

4.12. Het relevante publiek dat hier in aanmerking moet worden genomen is de gewone consument, waarbij het aandachtsniveau van de consument voor lampen en verlichting van gemiddeld niveau is. Voor wat betreft de consument en diens aandachtsniveau verschillen partijen niet van mening. Goodstore c.s. heeft weliswaar vermeld dat tot haar relevante publiek, naast de gemiddelde consument, ook de mkb'er behoort die winkel- en horecawaren afneemt, maar verbindt hieraan echter geen gevolgen voor de toe te passen maatstaf. Verder is van belang, dat heeft zij gesteld dat zij bij haar keuze voor de domeinnamen heeft gekeken naar de woorden waarop consumenten op het internet in zoekmachines zochten om bij de gezochte producten uit te komen en die een hoge "click-through-rate" (de verhouding van gebruikers die doorklikken op de voorgestelde links) hadden. In haar verweer gaat Goodstore c.s. ook steeds uit van de gemiddelde consument.

*- overeenstemming tussen merk en teken*

4.13. De in aanmerking te nemen tekens zijn "lampenlichtshop.nl" en "lampenlichthal.nl". Goodstore c.s. heeft niet weersproken dat het deze tekens zijn, die op de webshoppagina's en sociale mediapagina's worden vermeld.

4.14. Er is sprake van zowel visuele, auditieve als begripsmatige overeenstemming. Voor de visuele overeenstemming geldt dat zowel in het merk als in de tekens de woorden "lamp" "en" "licht" en de extensie ".nl" worden gebruikt. Deze woorden en de extensie komen in het merk het meest nadrukkelijk naar voren en zijn daarmee het dominantste

onderdeel van het merk. Zij worden in dik gedrukte letters en met verschillende kleuren weergegeven. Gelet op de plaatsing in de tekens vallen de woorden “lamp” “en” “licht”, namelijk aan het begin van de tekens, evenzeer op. Het merk bevat ook nog een beeldelement boven het wordelement “lampenlicht.nl”. Maar dit beeldelement komt door de kleurstelling van de woorden “lamp” en “licht” (grijs) afgewisseld met de kleurstelling van de woorden “en” en de extensie “.nl” minder nadrukkelijk naar voren. Tot slot geldt dat in zowel het merk als in de tekens de woorden “lamp” en “licht” worden verbonden door het woord “en”.

Auditief bestaat gedeeltelijke overeenstemming. Zowel het merk als het teken bevat de Nederlandse woorden “lamp” “en” “licht” en de extensie “.nl”, die in het Nederlands worden uitgesproken. De afwijking bestaat uit de toevoeging in het teken van het woord “shop” respectievelijk het woord “hal”, na de woorden “lampenlicht”.

Tot slot is er ook begripsmatig sprake van overeenstemming tussen het merk en de tekens. Het wordelement “lampenlicht.nl” duidt een plaats aan op het internet waar lampen en lichten kunnen worden gekocht. Met de toevoeging van het woord “shop” respectievelijk “hal” aan de woorden “lampenlicht” wordt begripsmatig een meer specifieke locatie aangeduid, een shop (winkel) respectievelijk een hal. Maar in essentie blijft de betekenis dezelfde: een plek waar je lampen en lichten kunt kopen.

De conclusie is dan ook dat voldoende vaststaat dat er enige mate van overeenstemming tussen het merk van QLF Brands c.s. is en de gewraakte tekens van Goodstore c.s.

*- economisch verkeer*

4.15. Vaststaat verder dat de gewraakte tekens door Goodstore c.s. in het economisch verkeer worden, dan wel werden, gebruikt.

Goodstore c.s. heeft betoogd dat zij de domeinnamen “lampenlichtshop.nl” en “lampenlichthal.nl” inmiddels naar de achtergrond zijn verdwenen en dat nu wordt ‘gere-direct’ naar de website Goodstore.

*- verwarringsgevaar*

4.16. Er is, zoals hiervoor ook aangegeven, sprake van vier op zichzelf staande niet onderscheidende woorden: ‘lamp’, ‘en’, ‘licht’ en ‘.nl’. De combinatie tezamen met de gekozen kleuren en het beeldelement maakt dat sprake is van een geldig merk met onderscheidend vermogen. Maar omdat het merk, met de wordelementen, wel in hoge mate beschrijvend is – en daardoor een beperkt onderscheidend vermogen heeft – is dientengevolge ook de beschermingsomvang zeer gering. Het onderscheidende element zit namelijk met name in het gebruik van de verschillende kleuren en de toevoeging van het beeldelement, maar dat zijn nu juist niet de elementen die ook voorkomen in de gewraakte tekens van Goodstore c.s. Het oordeel van de rechtbank is dan ook dat daarom geen sprake is van verwarringsgevaar.

Daarbij speelt ook een rol dat het gebruik van de gewraakte tekens ten tijde van de sommatie – op dat moment gebruikte Goodstore c.s. de tekens “lampenlichtshop.nl” en “lampenlichthal.nl” ook als domeinnaam – geldt dat het relevante publiek bekend is met domeinnamen die zo beschrijvend mogelijk zijn. Veel verschillende partijen maken gebruik van beschrijvende domeinnamen omdat daardoor de zoekbaarheid op zoekmachines als Google wordt vergroot. Het publiek zal dan ook niet snel denken domeinnamen hetzelfde zijn of verwijzen naar dezelfde herkomst. Bovendien heeft Goodstore c.s. toegelicht dat zij na de sommatie het gebruik van de tekens heeft aangepast. De tekens “lampenlichtshop.nl” en “lampenlichthal.nl” zijn als domeinnaam naar de achtergrond verdwenen door de URL’s te re-directen naar de relevante categorie onder de domeinen van Goodstore respectievelijk

Ourstore. Voorheen stond er bovenaan de website welkom bij lampenlichtshop en aan de onderzijde staat ook vermeld lampenlichtshop.nl (zie 2.10). Ook op Facebook en Instagram stond de domeinnaam lampenlichtshop.nl vermeld of werd de 'hashtag' lampenlichtshop (2.11 en 2.12). QLF Brands verwijst ter onderbouwing van de inbreuk naar deze screenshots. Goodstore c.s heeft daar tegenover gesteld dat de screenshots die QLF Brands in het geding heeft gebracht achterhaald zijn. Na de sommatie heeft Goodstore haar pagina's aangepast. Op de websites van Goodstore wordt alleen nog de naam van Goodstore vermeld, zonder lampenlichtshop.nl of lampenlichthal.nl.

Tot slot geldt dat voor zover de bekendheid van het merk een rol speelt in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals door QLF Brands betoogd, wordt verwezen naar hetgeen staat vermeld onder de c-grond.

4.17. De conclusie is dat alhoewel er enige overeenstemming is tussen het merk en de door Goodstore c.s. gebruikte tekens dit geen inbreuk oplevert op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE vanwege het ontbreken van verwarringsgevaar.

*Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE*

4.18. QLF Brands c.s. heeft ook gesteld dat sprake is van een inbreuk op haar merk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE omdat haar merk een bekend merk is.

4.19. Voor de vraag of sprake is van een overeenstemming tussen het merk en de door Goodstore c.s. gebruikte tekens geldt dezelfde maatstaf als bij een inbreuk op de b-grond. Zoals hiervoor is geoordeeld is er sprake van overeenstemming (zie 4.14).

4.20. Voor een inbreuk op de c-grond is verwarringsgevaar niet vereist. Aangetoond moet worden dat de goodwill-functie van het merk wordt aangetast. Daarvoor is vereist dat sprake is van een bekend merk.

4.21. Van een bekend merk is sprake wanneer een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn het teken kent. Hiervoor dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.<sup>6</sup>

4.22. QLF Brands c.s. beroept zich op de bekendheid van haar merk. Zij stelt één van de grootste spelers op de markt van verlichting te zijn, doordat zij jarenlang intensief het merk in de markt heeft gezet. De door QLF Brands c.s. aangevoerde cijfers over het aantal artikelen dat lampenlicht.nl aanbiedt, het aantal personen in dienst, het aantal winkels en de marketinguitingen zeggen op zichzelf, maar ook in samenhang, echter weinig tot niets over de bekendheid van het merk. Ook de gedane investeringen zeggen op zichzelf onvoldoende over de bekendheid van het merk. De gevolgen van de gedane investeringen bepalen namelijk pas of er sprake is van bekendheid.

Bij conclusie van antwoord in reconventie heeft QLF Brands c.s. aanvullend naamsbekendheidsonderzoeken overgelegd. Maar deze onderzoeken ondersteunen niet de stelling dat sprake is van inburgering of bekendheid van het merk. Spontane bekendheid met

---

<sup>6</sup> HvJ EG 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408, NJ 2000/376; IER 1999, p. 267 (Chevy)

het merk is niet gebleken; want bij die vraag gaf 97% van de respondenten een ander antwoord. Ook bij geholpen bekendheid, waarbij minder snel van inburgering kan worden gesproken, (hier wordt de naam lampenlicht.nl wel in de antwoordopties genoemd) is lampenlicht.nl pas zevende in de rij.

Daarbij komt ook dat QLF Brands c.s. niet inzichtelijk heeft gemaakt wat het marktaandeel van lampenlicht.nl is.

4.23. Tot slot geldt nog, ten overvloede, dat ook al zou er sprake zijn van enige mate van bekendheid van het merk. De rechtbank niet overtuigd is van een dermate grote bekendheid van het merk dat QLF Brands c.s. een ander kan verbieden gebruik te maken van de woorden lamp en licht. De tekens en het merk bestaan al meerdere jaren naast elkaar, zonder dat dit tot grote problemen heeft geleid. Tot op dit moment is er geen sprake van afbreuk aan het (toch al geringe) onderscheidend vermogen van het merk en aan de reputatie van het merk gebleken.

4.24. De conclusie is dan ook dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van een bekend merk en dus ook geen inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE.

#### *Handelsnaaminbreuk*

##### *- geldige handelsnaam*

4.25. QLF Brands c.s. stelt dat zij sinds de oprichting in 2007 actief is onder de handelsnaam 'lampenlicht.nl'. Goodstore c.s. voert echter aan dat QLF Brands in 2007 nog niet was opgericht, maar pas in 2016 en dat uit niets blijkt dat QLF Brands aanspraak kan maken op handelsnaamrechten die dateren van vóór haar oprichting.

4.26. QLF Brands c.s. heeft vervolgens toegelicht dat Lamp en Licht B.V. (later veranderd van naam in FittingQ B.V.) is gesplitst en Lamp en Licht Online als verkrijgende rechtspersoon is opgericht. Bij algemene titel heeft Lamp en Licht Online de rechten op de handelsnamen 'Lamp & Licht' en 'lampenlicht.nl' verkregen (zie ook 2.2). Op basis van artikel 2 Hnw moet een handelsnaam worden overgedragen bij akte. Hiertoe is vereist dat de het recht en de akte voldoende bepaald moeten zijn. De toelichting van QLF Brands c.s. en de overgelegde splitsingakte zijn voldoende om aan te nemen dat de handelsnaam is overgegaan. Goodstore c.s. heeft hier onvoldoende tegenover gesteld.

##### *- handelsnaamgebruik*

4.27. QLF Brands c.s. stelt dat in strijd handelt met artikel 5 Hnw omdat Goodstore c.s. haar onderneming in het economisch verkeer drijft onder de handelsnaam 'lampenlichtshop.nl' en 'lampenlichthal.nl'.

4.28. Goodstore c.s. betwist echter dat zij de namen 'lampenlichtshop.nl' en 'lampenlichthal.nl' gebruikt als handelsnaam. Goodstore c.s. heeft hiertoe aangevoerd dat op dit moment de handelsnaam van Goodstore c.s. 'Goodstore' en/of 'Ourstore' is, en dat 'lampenlichthal.nl' en 'lampenlichtshop.nl' alleen worden gebruikt als domeinnaam. De rechtbank volgt Goodstore c.s. hierin. Na de sommatie heeft Goodstore haar pagina's aangepast. Op de websites van Goodstore wordt alleen nog de naam van Goodstore vermeld, zonder lampenlichtshop.nl of lampenlichthal.nl. Ten aanzien vermelding op reviewsites heeft Goodstore toegelicht hoe het komt dat de domeinnaam daarop wordt



---

vermeld en dat dit niet aan haar te wijten is, maar een gevolg van de wijze waarop deze websites recensies maken en publiceren. QLF Brands heeft daar niets tegen ingebracht. Hierdoor is in ieder geval voor een verbod in de toekomst geen grond nu Goodstore c.s. de namen niet gebruikt als handelsnaam.

4.29. Goodstore c.s. heeft echter onvoldoende toegelicht dat zij in het verleden de namen niet heeft gebruikt als handelsnaam. Zoals blijkt uit de overgelegde screenshots van de website en social media van Goodstore c.s. stonden voorheen wel de namen 'lampenlichthal.nl' en 'lampenlichtshop.nl' bovenaan en onderaan de website vermeld (zoals ook al naar voren kwam onder 4.16). Dit kan duiden op handelsnaamgebruik. De rechtbank zal daarom ook (alsnog) het verwarringsgevaar beoordelen.

- *verwarringsgevaar*

4.30. QLF Brands c.s. stelt dat de handelsnamen 'lampenlichthal.nl' en 'lampenlichtshop.nl' slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam 'lampenlicht.nl', omdat ze beide met 'lampenlicht' beginnen en eindigen op '.nl'. Daarom zal er verwarring kunnen ontstaan bij de consument dat QLF Brands c.s. en Goodstore c.s. aan elkaar gelieerde ondernemingen zijn. Ook omdat ze beide actief zijn op het gebied van verkoop en advisering van lampen en verlichtingsproducten, aldus QLF Brands c.s.

4.31. Bij beantwoording van de inbreukvraag en de vraag omtrent te duchten verwarringsgevaar moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken.<sup>7</sup>

4.32. In het arrest van de Hoge Raad DOC/Dairy partners is de vraag beantwoord hoe in het stelsel van de handelsnaamwet recht gedaan kan worden aan het algemene belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn om gebruikt te maken van een aanduiding die beschrijvend van aard is voor de onderneming, de zogenoemde vrijhoudingsbehoefte. Deze vrijhoudingsbehoefte speelt een rol bij de beoordeling van de vraag of er verwarring te duchten is tussen ondernemingen.

De vraag moet met inachtneming van alle omstandigheden van het geval worden beantwoord. Waarbij meespeelt dat een geheel beschrijvende handelsnaam in beginsel geen onderscheidend vermogen heeft (behoudens 'inburgering' van de naam door intensief gebruik) en het relevante publiek zal een dergelijke handelsnaam dan ook niet snel in verband brengen met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen, tenzij de handelsnaam, door intensief gebruik ervan is 'ingeburgerd'. Verder is van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen, aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend (en daarmee erop voorbereid) is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken (mede met het oog op het toegenomen internetgebruik en – in dat verband - het belang van op de feitelijke bedrijfsactiviteiten toegespitste zoektermen) en dat het publiek minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economisch verkeer deelnemen. Mocht dan toch verwarring dreigen, dan kan een slechts geringe variatie in de naam dat gevaar al snel wegnemen.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, NJ 2016/16 (Handelsnamen LMR en LR van advocatenkantoren)

<sup>8</sup> HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269

4.33. Kortom, hoe beschrijvender de handelsnaam (en hoe minder er sprake is van inburgering door intensief gebruik), des te minder grond is er voor de rechter om verwarringsgevaar aan te nemen.

In dit geval wijkt de handelsnaam van QLF Brands c.s. af van haar merk vanwege het ontbreken van de kleurstelling en het beeldelement, hetgeen de onderdelen waren die nu juist voor het onderscheidend vermogen aan het merk gaven (zie 4.6). Alhoewel de inbreuktoets voor merken niet één op hetzelfde is bij een handelsnaaminbreuk, is de handelsnaam van QLF Brands c.s. zonder de kleurstelling en het beeldelement, dus alleen bestaande uit de woordelementen lamp, licht en .nl, toch al snel aan te merken als louter beschrijvend. Op basis daarvan en de maatstaf zoals hiervoor weergegeven maakt dat het publiek de handelsnamen niet snel met elkaar in verband zal brengen.

Daarbij is de wijze van gebruik van de namen ook verschillend. Goodstore c.s. gebruikte de namen slechts als adres en niet als onderdeel van een logo. Op de website waren de logo's van Goodstore en Ourstore overheersend (ook al voor de verandering, zie hiervoor 4.28 en 4.29).

Dit maakt tezamen dat geen sprake is en was van verwarringsgevaar tussen de handelsnaam van QLF Brands c.s. en de namen 'lampenlichthal.nl' en 'lampenlichtshop.nl'.

#### *Slotsom en proceskosten in conventie*

4.34. De conclusie is dat geen sprake is van merk- of handelsnaaminbreuk. De vorderingen in conventie zullen worden afgewezen.

4.35. QLF Brands c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. Goodstore c.s. maakt aanspraak op vergoeding van volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

4.36. Niet in geschil is dat artikel 1019h Rv in de onderhavige zaak van toepassing is. Beide partijen zijn het ook eens dat deze zaak een normale bodemzaak is zoals beschreven in de Indicatietarieven in IE-zaken rechtbanken.

4.37. De gespecificeerde proceskosten van Goodstore c.s. (€ 60.582,39) overstijgen het geldende maximumtarief voor normale bodemzaken, zodat zij slechts tot het maximum van € 17.500,00 toewijsbaar is. Goodstore c.s. heeft onweersproken gesteld dat 95% van de kosten is toe te rekenen aan de procedure in conventie, zodat de kosten in conventie aan de zijde van Goodstore c.s. uitkomen op € 16.625,00. De rechtbank acht dit bedrag redelijk en evenredig. De proceskosten aan de zijde van Goodstore c.s. worden daarom tot op heden begroot op:

- griffierecht	€	656,00
- salaris advocaat		<u>16.625,00</u> +
Totaal	€	17.281,00

#### **in voorwaardelijke reconventie**

4.38. Uit de beoordeling in conventie vloeit voort dat geen sprake is van merkinbreuk. Daarmee is de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld niet vervuld. Deze hoeft daarom niet te worden beoordeeld. De rechtbank ziet geen aanleiding in de voorwaardelijke reconventie een proceskostenbeslissing te nemen.

## 5. De beslissing

De rechtbank

### in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt QLF Brands c.s. hoofdelijk in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Goodstore c.s. begroot op € 17.281,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. veroordeelt QLF Brands c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat QLF Brands c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

### in voorwaardelijke reconventie

5.5. verstaat dat de vordering geen behandeling behoeft.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Voetelink, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, en in het openbaar uitgesproken door mr. J.Th. van Walderveen op 11 januari 2023.

