

vonnis In naam van de Koning



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/607461 / KG ZA 16-515 MvW/BB

Vonnis in kort geding van 8 juni 2016

in de zaak van

de vennootschap onder firma
NAZAR BOUWBEDRIJF,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij dagvaarding van 17 mei 2016,
advocaat mr. P.R.C. Ballings te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KLEURO GROEP B.V.,
gevestigd te Alphen aan den Rijn,
gedaagde,
advocaat mr. H.J. Deinum te Delft.

Partijen zullen hierna Nazar en Kleuro worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 25 mei 2016 heeft Nazar gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Kleuro heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Nazar: met mr. Ballings;
aan de zijde van Kleuro: met mr. Deinum.

2. De feiten

2.1. Nazar is een op 29 mei 2007 gestarte onderneming die zich naast bouwwerkzaamheden bezighoudt met de verkoop van verf en verfgereedschappen.

C/13/607461 / KG ZA 16-515
8 juni 2016

2

In de in het geding gebrachte uittreksels uit het Handelsregister staan als bedrijfsactiviteiten vermeld: *'Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, Interieurreiniging van gebouwen, Gespecialiseerde detailhandel via postorder en internet in overige non-food en (Af)bouwbedrijf en schoonmaakdiensten. Webwinkel in verf- en verfproducten.'*

In het Handelsregister staan als handelsnamen vermeld onder meer verschillende namen met daarin de aanduiding 'verfvoordelig'.

2.2. Op 2 juli 2014 heeft Nazar de domeinnaam www.verfvoordelig.com laten registreren en is zij gestart met de online verkoop van verfproducten via deze website. Vanaf dat moment is www.verfvoordelig.com te vinden via Google AdWords als gezocht wordt naar voordelige verf. Ook is Nazar rond die periode gestart met een radiocampagne voor [verfvoordelig.com](http://www.verfvoordelig.com).

2.3. Kleuro is een onderneming die zich eveneens bezighoudt met de verkoop van (onder meer) verfproducten. In het Handelsregister staan haar bedrijfsactiviteiten als volgt vermeld: *'Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment en De uitoefening van een groot- en kleinhandel in doe het zelf artikelen, verf, coatings en aanverwante artikelen.'* In het Handelsregister staan de volgende handelsnamen vermeld: *Kleuro Groep B.V., DHZ Discount, Kleuro, Kleuro.nl, Kleuro Groep, Kleuro Group, Verfnl, verfbe, verf.nu en PROFdiscount.*

2.4. Kleuro heeft in 2007 de domeinnaam www.verfvoordelig.nl laten registreren. Recentelijk, sinds januari/februari 2016, is Kleuro de domeinnaam gaan gebruiken en de benaming [verfvoordelig.nl](http://www.verfvoordelig.nl) op haar website en facturen gaan vermelden. Daarnaast is in de Algemene Voorwaarden van Kleuro opgenomen dat zij handelt onder de naam [VerfVoordelig.nl](http://www.verfvoordelig.nl) en heeft Kleuro op 18 februari 2016 voor [verfvoordelig.nl](http://www.verfvoordelig.nl) het zogenoemde Certificaat Thuiswinkel Waarborg verkregen.

2.5. Bij brief van 16 maart 2016 van haar advocaat heeft Nazar Kleuro gesommeerd op basis van de Handelsnaamwet (artikel 5 Hnw) en onrechtmatige daad (6:162 BW) het gebruik van de handelsnaam [verfvoordelig.nl](http://www.verfvoordelig.nl) te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam www.verfvoordelig.nl aan haar over te dragen. Overleg tussen partijen heeft geen resultaat gehad.

3. Het geschil

3.1. Nazar vordert samengevat:

- I. Kleuro te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis elk gebruik op welke wijze dan ook van de handelsnaam [verfvoordelig.com](http://www.verfvoordelig.com) (bedoeld is [verfvoordelig.nl](http://www.verfvoordelig.nl), vzt.), dan wel van een andere slechts in geringe mate van [verfvoordelig.com](http://www.verfvoordelig.com) afwijkende handelsnaam, te staken en gestaakt te houden;

C/13/607461 / KG ZA 16-515
8 juni 2016

3

-
- II. Kleuro te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de openbaarmaking en het gebruik van de website www.verfvoordelig.nl te staken en gestaakt te houden;
 - III. Kleuro te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.verfvoordelig.nl op haar kosten aan Nazar over te dragen;
 - IV. het voorgaande op straffe van een dwangsom;
 - V. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden;
 - VI. althans een zodanige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter juist acht;
 - VII. Kleuro te veroordelen in de volledige proceskosten en de nakosten.

3.2. Kleuro voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De vorderingen zijn in kort geding alleen toewijsbaar als voldoende aannemelijk is dat ze ook in een bodemprocedure worden toegewezen en als van Nazar niet gevergd kan worden dat zij een bodemprocedure afwacht.

4.2. Nazar heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen, nu een mogelijke inbreuk op haar handelsnaam zo spoedig mogelijk moet worden gestaakt.

4.3. Nazar heeft haar vorderingen primair gebaseerd op artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Op grond van dit artikel is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring te duchten is tussen die ondernemingen.

4.4. Allereerst is dus van belang of de door Nazar gebruikte benamingen met daarin 'verfvoordelig' en het door Kleuro gebruikte 'verfvoordelig.nl' zijn aan te merken als handelsnamen. Tussen partijen is niet in geschil dat Nazar (ook) de benaming 'verfvoordelig' als handelsnaam voert. Partijen verschillen wel van mening over de vraag of de door Kleuro gebruikte domeinnaam 'verfvoordelig.nl' is aan te merken als handelsnaam.

Volgens Nazar is dat het geval, gelet op de vermelding van de naam op de website en facturen van Kleuro. Daarnaast heeft Nazar in dit verband verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Kleuro waarin staat vermeld dat Kleuro handelt onder de naam verfvoordelig.nl en het Certificaat Thuiswinkel Waarborg dat aan Kleuro is

C/13/607461 / KG ZA 16-515

8 juni 2016

4

verstrekt voor verfvoordelig.nl. Kleuro heeft betwist dat zij de domeinnaam verfvoordelig.nl voert als handelsnaam. Volgens haar gebruikt ze deze domeinnaam uitsluitend als adres, waarmee wordt doorgelinkt naar de website van Kleuro (dus als landingspagina). Voor het publiek is duidelijk dat zij zich uitsluitend bedient van de handelsnaam 'Kleuro', aldus Kleuro.

4.5. Overwogen wordt dat artikel 1 Hnw onder een handelsnaam verstaat de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van het gebruiken van een naam als handelsnaam kan derhalve pas sprake zijn indien de betrokken onderneming onder die naam aan het handelsverkeer deelneemt, dus indien die naam in het handelsverkeer wordt gebruikt ter aanduiding van die onderneming, waarbij rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. Een domeinnaam kan ook tot handelsnaam worden indien de domeinnaam op vele plaatsen zichtbaar is in de bedrijfscommunicatie en (ook) zodoende de onderneming voor het publiek kan identificeren (zie de conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554).

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan in het onderhavige geval sprake. Zowel op de website waarnaar www.verfvoordeling.nl doorlinkt als op de facturen van Kleuro staat Verfvoordelig.nl prominent als zelfstandige aanduiding vermeld. Weliswaar heeft Kleuro haar website en facturen recentelijk aangepast, maar ook op de aangepaste website en facturen staat de benaming verfvoordelig.nl, niet louter als adres van de website, duidelijk vermeld. Daarnaast heeft Nazar terecht gewezen op de Algemene Voorwaarden van Kleuro waarin is opgenomen dat zij handelt onder de naam Verfvoordelig.nl en het Certificaat Thuiswinkel Waarborg dat aan Kleuro is verstrekt voor verfvoordelig.nl. Over de Algemene Voorwaarden heeft Kleuro ter zitting verklaard dat deze inmiddels zijn aangepast, maar dat maakt het voorgaande niet anders. Voldoende aannemelijk is geworden dat in de perceptie van het relevante publiek de naam Verfvoordelig.nl zal worden beschouwd als (één van) de handelsna(a)m(en) waarvan de onderneming die de website exploiteert zich in het handelsverkeer bedient. Dat op de website tevens melding wordt gemaakt van Kleuro Groep (B.V.) maakt dit niet anders. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure het gebruik door Kleuro van de domeinnaam www.verfvoordeling.nl als gebruik als handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw zal worden aangemerkt.

4.7. Tussen partijen is niet in geschil dat Nazar met haar handelsnaam langer aan het handelsverkeer deelneemt dan dat Kleuro dat doet met haar handelsnaam verfvoordelig.nl. Nazar kan derhalve op grond van artikel 5 Hnw tegen het gebruik door Kleuro van haar handelsnaam optreden. Kleuro heeft nog aangevoerd dat de beschermingsomvang van 'verfvoordelig' gering is omdat deze naam een puur beschrijvend karakter heeft, maar daarin wordt zij niet gevolgd. Daarbij is in aanmerking genomen dat de termen 'verf' en 'voordelig' los van elkaar wel als louter beschrijvend zijn aan te merken maar niet in deze gecombineerde vorm en volgorde.

C/13/607461 / KG ZA 16-515
8 juni 2016

5

4.8. Verder is naar het oordeel van de voorzieningenrechter verwarring te duchten tussen de ondernemingen van partijen. Allereerst is de handelsnaam verfvoordelig.nl van Kleuro, met uitzondering van de extensie .nl, identiek aan de handelsnaam verfvoordelig.com van Nazar.

Ook is in dit verband relevant dat de aard van de ondernemingen met elkaar overeenstemt, nu zij zich beide bezighouden met de verkoop van verf(producten). Dat Nazar zich mogelijk meer dan Kleuro richt op kwaliteitsverven doet daar niets aan af. Daarnaast begeven beide ondernemingen zich in hetzelfde geografische gebied nu zij hun handelsnamen voor de online verkoop van verf gebruiken en dus allebei geheel Nederland bedienen. Ten slotte heeft Nazar op dit punt terecht aangevoerd dat het risico bestaat dat als een consument na het horen van de radiocommercial van Nazar via Google AdWords Nazar probeert te vinden hij dan bij Kleuro terecht komt. Dat de website van Kleuro er anders uit ziet dan die van Nazar doet aan de verwarring niet af.

4.9. Gelet op het voorgaande is voorshands aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Kleuro met het gebruik van 'www.verfvoordelig.nl' in strijd met artikel 5 Hnw handelt. Kleuro zal dan ook worden veroordeeld om het gebruik van die naam te staken. Het gevraagde verbod voor 'een andere slechts in geringe mate van verfvoordelig.com afwijkende handelsnaam' is te ruim geformuleerd. In plaats daarvan zal Kleuro worden veroordeeld om het gebruik van elke naam met daarin de aanduiding 'verfvoordelig' te staken.

4.10. Kleuro zal tevens worden veroordeeld om de website www.verfvoordelig.nl 'op zwart te zetten', zoals gevorderd onder II.

4.11. Nazar heeft daarnaast gevorderd dat Kleuro de domeinnaam www.verfvoordelig.nl aan haar overdraagt. Ook deze vordering is toewijsbaar. Daarbij is in aanmerking genomen dat het 'op zwart zetten' van de website onvoldoende waarborg biedt dat ook in de toekomst geen onrechtmatig gebruik van die naam wordt gemaakt door het hervatten van het gebruik door Kleuro dan wel een derde aan wie zij de domeinnaam kan overdragen. Voldoende aannemelijk is dat Kleuro voornoemd gevaar voor handelsnaaminbreuk onrechtmatig faciliteert. Nazar heeft er derhalve belang bij dat Kleuro de domeinnaam, die ze toch niet meer mag gebruiken, aan haar overdraagt. Kleuro zal daar derhalve toe worden veroordeeld.

4.12. De gevorderde dwangsom wordt gemaximeerd als hierna te melden.

4.13. Kleuro zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Nazar heeft op grond van artikel 1019h Rv om een vergoeding van de werkelijke proceskosten gevraagd, aangezien het hier (onder meer) een intellectueel eigendomsrecht betreft. De advocaatkosten heeft zij daarbij begroot op € 10.345,08. Kleuro heeft de hoogte van dit bedrag bestreden. De voorzieningenrechter oordeelt hierover dat het hier een eenvoudig kort geding betreft waarvoor in het

C/13/607461 / KG ZA 16-515

8 juni 2016

6

indicatietarief IE-zaken een bedrag van € 6.000,= als redelijk en evenredig is begroot. De kosten aan de zijde van Nazar worden dan ook begroot op:

- dagvaarding	€	86,84
- griffierecht		619,00
- salaris advocaat		6.000,00
Totaal	€	6.705,84

4.14. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing


De voorzieningenrechter

- 5.1. veroordeelt Kleuro om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de handelsnaam verfvoordelig.nl, dan wel een andere handelsnaam met daarin de aanduiding 'verfvoordelig' te staken en gestaakt te houden,
- 5.2. veroordeelt Kleuro om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de openbaarmaking en het gebruik van de website www.verfvoordelig.nl te staken en gestaakt te houden,
- 5.3. veroordeelt Kleuro om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.verfvoordelig.nl op haar kosten aan Nazar over te dragen,
- 5.4. veroordeelt Kleuro om aan Nazar een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder 5.1. en/of 5.2. en/of 5.3. genoemde veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,
- 5.5. veroordeelt Kleuro in de proceskosten, aan de zijde van Nazar tot op heden begroot op € 6.705,84,
- 5.6. veroordeelt Kleuro in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 voor nasalaris te vermeerderen met € 68,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,
- 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.


C/13/607461 / KG ZA 16-515
8 juni 2016

7

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 juni 2016.

Bund - 

UITGEVERD VOOR GDC/Soe
De Griffier van de
Rechtbank Amsterdam



type: BPWB
coll: TF