

Gerechtshof te Amsterdam
Zaak-/rolnummer: 918/04 KG
Datum: 3 maart 2005

Arrest

in de zaak van:

1. [eiseres], mede handelend onder de naam Maigre-Vit, Maigre Vit en MaigreVit,
2. de vennootschap onder firma Maigre-Vit, mede handelend onder de naam Maigre-Vit, Maigre Vit en MaigreVit, wonende, respectievelijk gevestigd te Amsterdam, appellanten,
procureur: mr. S.A. van der Sluijs,

tegen

[gedaagde],
wonende te Amsterdam, geïntimeerde,
procureur: mr. J.M. Schmidt.

1. **Het geding in hoger beroep**

Appellante sub 1 wordt hierna Heukelom genoemd, appellante sub 2 de vof en appellanten gezamenlijk Heukelom c.s., terwijl geïntimeerde wordt aangeduid als [gedaagde].

Bij exploit van 13 mei 2004 zijn Heukelom c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam van 29 april 2004, in kort geding onder rolnummer KG 04/636 SR gewezen tussen Heukelom c.s. als eiseressen en [gedaagde] als gedaagde.

Bij memorie van grieven, met producties, hebben Heukelom c.s. tegen het vonnis waarvan beroep vijf grieven aangevoerd en - na eisvermeerdering - geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, zakelijk weergegeven, [gedaagde] op straffe van verbeurte van een dwangsom zal gebieden

Primair

- I met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van Heukelom c.s. te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het gebruik van de handelsnaam Maigre-Vit.nl en MaigreVit.nl;
- II binnen 14 dagen na betekening van het arrest de domeinnamen Maigre-Vit.nl en MaigreVit.nl kosteloos aan Heukelom c.s. over te dragen;
- III binnen 1 werkdag de inbreukmakende domeinnamen te rerouten naar het emailadres van Heukelom c.s.: <http://www.maigrevit.net>;

Subsidiair

- IV als vordering III, onder de verplichting van Heukelom c.s. om binnen 1 maand na betekening van dit arrest een bodemprocedure aanhangig te maken en de verplichting van [gedaagde] om de re-routing te handhaven totdat een in gezag van gewijsde gegaan vonnis is gewezen, met veroordeling van

[gedaagde] in de kosten van het conservatoir beslag op de domeinnaam ad € 400,84, alsmede in de kosten van het geding in beide instanties.

Bij memorie van antwoord, met producties, heeft [gedaagde] de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal bekrachtigen.

Nadat Heukelom c.s. zich bij akte over de door [gedaagde] overgelegde stukken hadden uitgelaten hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van het geding in beide instanties.

2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de desbetreffende memorie.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in overweging 1 onder de letters a tot en met d een opsomming gegeven van de in dit geding vaststaande feiten. Hieromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof die feiten tot uitgangspunt neemt.

4. Beoordeling

- 4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende. Heukelom drijft sinds circa 1995 onder de naam Maigre-Vit een 'gezondheidssalon' te Amsterdam. Heukelom heeft in het kader van haar activiteiten een serie koolhydraatarme producten ontwikkeld, waarvoor zij sinds 1998 de naam Maigre-Vit gebruikt. Op 8 januari 1998 heeft Heukelom het merk Maigre-Vit gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau, voor de klasse 30 (brood; pizza- en vlaaibodems; koekjes en andere deegwaren). Heukelom heeft per 1 april 2003 samen met S.J. van Geldrop de vof opgericht.
- 4.2. Heukelom c.s. maken gebruik van de domeinnamen www.maigre-vit.net, www.maigre-vit.be, en, sinds kort, www.maigre-vit.com en www.maigrevit.com. De twee laatstgenoemde domeinnamen stonden ten tijde van het wijzen van het vonnis (1b) op naam van J.A. Boerkamp, die ze kennelijk inmiddels (zie mvg 51) aan Heukelom c.s. heeft overgedragen. Boerkamp had bedoelde namen in november 2003 laten registreren tezamen met de domeinnamen www.maigre-vit.nl en www.maigrevit.nl, welke laatste twee namen Boerkamp aan [gedaagde] had overgedragen. Boerkamp is een bekende van zowel Heukelom als [gedaagde].
- 4.3. Heukelom c.s. hebben [gedaagde] bij brieven van 17 en 21 november 2003 gesommeerd het gebruik van de merk- en handelsnaam Maigre-Vit te staken en de registratie van de domeinnamen ongedaan te maken. Na weigering van [gedaagde] aan deze sommatie gevolg te geven hebben Heukelom c.s. [gedaagde] in kort geding gedagvaard en, kort weergegeven, gevorderd als onder rov. 1 weergegeven, met uitzondering van de subsidiaire vordering. De voorzieningenrechter heeft die vorderingen afgewezen op de grond, kort samengevat, dat beantwoording van de vraag of de activiteiten die [gedaagde] via de websites maigre-vit.nl en maigrevit.nl zal uitvoeren geen ondernemersactiviteiten dan wel activiteiten in het economisch verkeer zijn een (nader) onderzoek naar de feiten vergt, waar het kort geding zich niet voor leent, zodat niet kan worden gesproken van inbreuk op een handelsnaam of merkrecht. Een en ander geldt volgens de voorzieningenrechter evenzeer voor de beantwoording van de vraag of [gedaagde] te goeder trouw dan wel onrechtmatig heeft gehandeld bij de verkrijging van de desbetreffende domeinnamen.
- 4.4. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motivering zijn Heukelom c.s. met vijf grieven opgekomen. De grieven, die beogen het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen, lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

- 4.5. Met betrekking tot de door haar ontwikkelde activiteiten heeft [gedaagde] gesteld dat zij arbeidsongeschikt is, een uitkering ontvangt en dat zij zich bezig houdt met voeding en diëten. Zij wil haar website aanwenden om op vrijwillige basis aan een beperkte, daartoe reeds geïnteresseerde groep haar dieet- en voedingsadviezen te verstrekken (mva 18). Deze activiteiten vallen volgens haar niet onder het begrip onderneming; zij beoogt noch behaalt economisch voordeel. Gezien de aard van haar (privé) activiteiten kan volgens [gedaagde] geen verwarring ontstaan, althans is uitgesloten dat bij het publiek een associatie zal kunnen ontstaan tussen die activiteiten en het merkrecht van Heukelom.
- 4.6. De voorzieningenrechter heeft niet bestreden vastgesteld dat [gedaagde] en Heukelom c.s. zich beiden richten op de gebieden 'eten' en 'gezondheid' (slot rov. 6). Daarmee valt niet uit te sluiten dat gevaar voor verwarring of misleiding kan ontstaan nu de domeinnamen van Heukelom c.s en [gedaagde] identiek zijn, immers het suffix '.nl' of '.com' heeft geen onderscheidend vermogen.
- 4.7. Bij memorie van grieven hebben Heukelom c.s. als productie 2 een brief in het geding gebracht van Boerkamp van 23 mei 2004, waarin deze onder meer verklaart dat hij de vier domeinnamen (zie 4.2) heeft geregistreerd ten behoeve van Heukelom doch in verband met zijn plotselinge vertrek naar het buitenland de namen heeft "laten verhuizen" naar [gedaagde]. [gedaagde], die naar aanleiding van de sommatiebrieven van Heukelom c.s. bij brief van 26 november 2003 (vonnis 1.c) had laten weten dat zij "met mijn familie en kennissen middels een loterij/etentje een passende naam (had) bedacht en dat werd Maigre-vit", heeft toegegeven (mva 16) dat de domeinnamen destijds door Boerkamp zijn geregistreerd en "in ieder geval van zijde van [gedaagde] te goeder trouw aan haar overgedragen". [gedaagde] heeft daarbij niet bestreden de stelling van Heukelom c.s. (mvg 13) dat "[gedaagde] op de hoogte was van het feit dat 'haar' domeinnamen identiek waren aan de domeinnamen van Heukelom", terwijl zij evenmin opkomt tegen de passage in de brief van Boerkamp, dat hij heeft getracht Heukelom te bereiken om haar te vertellen dat hij "voor haar" de naam maigre-vit heeft laten vastleggen.
- 4.8. In het licht van al deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat, ook indien moet worden uitgegaan van de goede trouw van [gedaagde] bij de overdracht aan haar van de litigieuze domeinnamen, [gedaagde], in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen haar belang bij de uitoefening van haar bevoegdheid tot het gebruik van de omstreden domeinnamen - het op vrijwillige basis aan een beperkte groep geïnteresseerden verstrekken van dieet- en voedingsadviezen - en het belang van Heukelom c.s. dat daardoor wordt geschaad - niet alleen het aannemelijk te achten gevaar voor verwarring en/of misleiding, doch ook het, ondanks het merkrecht van Heukelom en de handelsnaam van Heukelom c.s., niet kunnen gebruiken van de desbetreffende domeinnamen - in redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen (art. 3:13 lid 2 BW).
- 4.9. Het vorenstaande rechtvaardigt een gebod om de domeinnamen maigre-vit.nl en maigre-vit.nl aan Heukelom c.s. over te dragen als primair gevorderd sub II. Als gevolg hiervan hebben Heukelom c.s. verder geen (spoedeisend) belang bij toewijzing van hun vorderingen sub I en III. Bij deze stand van zaken lenen ook de kosten van het conservatoir beslag zich voor toewijzing. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.
- 4.10. De slotsom is dat de grieven slagen. Het vonnis waarvan beroep moet mitsdien worden vernietigd. De primaire vordering sub II zal worden toegewezen evenals de vordering tot vergoeding van de kosten van het conservatoir beslag. De primaire vorderingen sub I en III worden afgewezen. [gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties.

5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende,

beveelt [gedaagde] om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest de domeinnamen maigre-vit.nl en maigrevit.nl kosteloos aan Heukelom c.s. over te dragen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, met een maximum van € 10.000,-;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van € 400,84;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding in beide instanties, tot op deze uitspraak aan de zijde van Heukelom c.s. begroot op in eerste. aanleg € 1.140,78 en in hoger beroep € 1.265,78;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. Coeterier, Thiessen en Van de Beek en is in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2005.