

Rechtbank Den Haag  
Zaak-/rolnummer: C/09/568260 / KG ZA 19-147  
ECLI:NL:RBDHA:2019:2820  
Datum: 22 maart 2019

### **Vonnis in kort geding van 22 maart 2019**

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van de Staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, SOLATUBE INTERNATIONAL INC.,  
te Vista, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

2. TECHCOMLIGHT B.V.,  
te Ede,  
eiseressen,  
advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede,

tegen

[gedaagde] handelend onder de naam [handelsnaam gedaagde],  
te [plaats] ,  
gedaagde,  
verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna Solatube c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en [gedaagde] genoemd worden en eiseressen ook afzonderlijk Solatube en TechComLight.

### **1 De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 februari 2019, met productie 1 tot en met 13;
- de e-mail van Solatube c.s., ingekomen ter griffie op 7 maart 2019 met een aanvullend kostenoverzicht;
- de mondelinge behandeling van 8 maart 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitaantekeningen van Solatube c.s.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

### **2 De feiten**

2.1. Solatube is producent van daglichtsystemen en houdster van de volgende merkregistraties (hierna worden de merkregistraties onder a en b gezamenlijk aangeduid als de merken en de drie merken afzonderlijk als het Beneluxmerk, het Uniemark en het Uniebeeldmerk):

a. het Beneluxwoordmerk SOLATUBE met registratienummer 0831868, op 12 oktober 2007 gedeponerd en op 25 oktober 2007 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37;

het Uniewoordmerk SOLATUBE met registratienummer 756643, op 25 februari 1998 aangevraagd en op 3 maart 2000 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37;

het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 756668 op 25 februari 1998 aangevraagd en op 10 mei 2001 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37:

2.2. De merken en het Uniebeeldmerk zijn in de voornoemde klassen ingeschreven voor de volgende waren en diensten (in het Nederlands weergegeven conform de Beneluxmerkregistratie, de Engelse tekst voor wat betreft het Uniemeerk en het Uniebeeldmerk is vergelijkbaar):

6 Metalen onderdelen voor dakramen en ramen; metalen kozijnen; extrusies van metaal; voorgevormde metalen delen; slabben van metaal; bekledingen van metaal; bouwmaterialen van metaal; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen.

19 Dakramen; ramen; raamkozijnen voor zover begrepen in klasse 19; vensterglas; bouwmaterialen voor zover begrepen in klasse 19; onderdelen voor alle voornoemde goederen.

37 Bouw, reparaties, restauratie, renovatie en onderhoud; diensten van decorateurs; installatiewerkzaamheden en vervanging van ramen; het wassen van ramen.

2.3. TechComLight is voor de Benelux de importeur van Solatube daglichtsystemen. Zij handelt tevens onder de naam "Solatube Benelux".

2.4. [gedaagde] is een eenmanszaak, die volgens de inschrijving in het handelsregister hout, bouwmaterialen en aanverwante bouwproducten verhandelt, importeert en exporteert.

2.5. Op 24 maart 2017 heeft [gedaagde] de domeinnaam solatube-shop.nl geregistreerd. Vanaf mei 2018 exploiteert [gedaagde] een webshop met de URL [www.solatube-shop.nl](http://www.solatube-shop.nl). Op deze webshop worden daglichtsystemen en overige producten van de merken (hierna ook: de Solatube-producten) op - onder andere - de navolgende wijze aangeboden:

2.6. Bij brief van 17 januari 2019 (met een rappel van 28 januari 2019) heeft Solatube (bij monde van haar advocaat) [gedaagde] gesommeerd het gebruik van [www.solatube-shop.nl](http://www.solatube-shop.nl) te staken, wegens inbreuk op de merkrechten van Solatube. Bij e-mail van 13 februari 2019 heeft [gedaagde] inhoudelijk - onder meer - als volgt gereageerd:

(...)

wij doen aan parallel import van Solatube producten en voldoen volledig aan de voorwaarden/kenmerken hiervoor zoals ook is aangegeven in de uitspraak van WIPO Arbitration and Mediation Center in de USA.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.html>

daarnaast is er ook andere jurisprudentie over het gebruik van merknamen waarbij gebruik mogelijk is onder voorwaarden zoals ook door WIBO is vermeld.

### 3 Het geschil

3.1. Solatube vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

- A. [gedaagde] zal veroordelen om, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, het gebruik van de domeinnaam solatube-shop.nl te staken en gestaakt te houden en;
- B. [gedaagde] zal veroordelen om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam solatube-shop.nl aan Solatube over te dragen door aan de advocaat van Solatube op diens emailadres toe te zenden de token, benodigd voor registratie bij SIDN van de overdracht van de domeinnaam solatube-shop.nl aan Solatube;
- C. [gedaagde] zal veroordelen om iedere inbreuk op de merkrechten van Solatube te staken en gestaakt te houden;

Solatube c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

D. [gedaagde] zal veroordelen om, na betekening van dit vonnis, de verkoop en verhandeling van Solatube daglichtsystemen en aanverwante producten voorzien van het merk SOLATUBE te staken en gestaakt te houden en alle nog in voorraad zijnde Solatube-producten en aanverwante artikelen voorzien van het merk SOLATUBE binnen 48 uur na betekening van dit vonnis af te geven aan en ter beschikking te stellen van TechComLight op het adres van TechComLight dan wel een nader door TechComLight aan te wijzen opslaglocatie;

E. voormelde veroordelingen zal opleggen op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat [gedaagde] na betekening van het vonnis in gebreke blijft aan de daarin opgenomen veroordeling(en) te voldoen, zulks met een maximum van € 500.000,-;

F. en voorts [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Solatube c.s. primair - zakelijk weergegeven - dat [gedaagde] met het gebruik van de domeinnaam solatube-shop.nl voor zijn webshop en de verkoop van producten voorzien van het merk SOLATUBE inbreuk maakt op het Uniemerkt (op grond van artikel 9 lid 2 sub a tot en met c UMVo1) en op het Beneluxmerkt (op basis van artikel 2.20 lid 2 sub a tot en met d BVIE2) van Solatube. Solatube c.s. stelt daartoe dat de verkoop van Solatube-producten merkinbreuk oplevert. Daarnaast heeft [gedaagde] in haar domeinnaam het merk SOLATUBE volledig overgenomen voor verkoop van identieke waren zodat ook het gebruik van de domeinnaam merkinbreuk op basis van de a-grond van de voornoemde artikelen oplevert. Voor zover het teken (de domeinnaam) niet voldoende gelijk zou zijn aan de merken is sprake van merkinbreuk op basis van de b-grond, nu de totaalindruk van de merken en het teken zodanig op elkaar lijken dat sprake is van verwarringsgevaar.

Daarnaast is SOLATUBE een bekend merk, zodat eveneens sprake is van merkinbreuk op basis van de c-grond omdat [gedaagde] met het merkgebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van Solatube als marktleider in daglichtsystemen. Voor zover [gedaagde] gebruik maakt van het teken anders dan voor waren en diensten, is sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2:20 lid 2 sub d BVIE.

Het voorgaande betekent dat [gedaagde] ten aanzien van Solatube het gebruik van de domeinnaam dient te staken, de domeinnaam aan haar moet overdragen en de merkinbreuk dient te staken en ten aanzien van Solatube c.s. de verhandeling van Solatube-producten moet staken.

3.3. Subsidiar baseert Solatube c.s. haar vorderingen in 3.1 onder A en B op de stelling dat [gedaagde] in strijd handelt met artikel 5a Handelsnaamwet, omdat hij een handelsnaam voert die het merk SOLATUBE bevat.

3.4. (Meer) subsidiar grondt Solatube c.s. haar vorderingen op onrechtmatig handelen van [gedaagde]. Voor zover [gedaagde] zich op het standpunt zou stellen dat hij zijn Solatube-producten via een selectieve importeur van Solatube binnen de EER3 aankoopt, handelt hij onrechtmatig omdat hij dan profiteert van de door deze importeur gepleegde wanprestatie, nu Solatube geen toestemming heeft verleend aan haar importeurs om Solatube-producten anders dan aan eindgebruikers of collega-distributeurs te verkopen.

3.5. [gedaagde] voert verweer.

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

#### **4 De beoordeling**

## Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Uniemerken en het Uniebeeldmerk, is de voorzieningenrechter internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen krachtens artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a, en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu [gedaagde] zijn woonplaats in Nederland heeft.

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Beneluxmerk komt de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 BVIE bevoegdheid toe, nu Solatube c.s. heeft gesteld dat de inbreuk via de door [gedaagde] geëxploiteerde website in heel Nederland plaatsvindt en dus ook in het arrondissement Den Haag.

4.3. Op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Vo4 is de voorzieningenrechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op strijd met de Handelsnaamwet en onrechtmatig handelen. De voorzieningenrechter komt relatieve bevoegdheid toe uit hoofde van artikel 102 Rv, om dezelfde reden als hiervoor uiteengezet onder r.o. 4.2.

## Spoeoedeisend belang

4.4. [gedaagde] betwist dat Solatube c.s. spoedeisend belang heeft bij de gevorderde (neven)voorzieningen. Daartoe voert hij aan dat Solatube c.s. te lang heeft stilgezeten, nu zij snel na de registratie eind maart 2017 van de domeinnaam solatube-shop.nl op de hoogte is geraakt van het bestaan van de webshop van [gedaagde] en zij tot medio januari 2019 heeft verzuimd om actie te ondernemen.

4.5. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.6. De voorzieningenrechter acht spoedeisend belang aanwezig. Daartoe is relevant dat [gedaagde] ter zitting heeft aangevoerd dat de webshop die hij onder de domeinnaam solatube-shop.nl exploiteert, pas medio mei 2018 live is gegaan. TechComLight heeft aangegeven dat zij kort daarna klachten kreeg van haar afnemers en daarover overleg heeft gevoerd met Solatube, welke laatste ingreep toen er ook klachten kwamen van haar andere Europese importeurs. De als gevolg daarvan uitgegane sommatie dateert van 17 januari 2019 (zie onder 2.6). Het tijdsverloop sinds het bekend worden van Solatube c.s. met de inbreukmakende handelingen en het daartegen ageren, is niet zodanig dat gezegd moet worden dat Solatube c.s. het spoedeisend belang bij haar verbodsvordering is verloren.

## De vordering in 3.1 onder D

4.7. De voorzieningenrechter zal als eerste de vordering in 3.1 onder D behandelen, omdat deze vordering ziet op het staken van verhandeling door [gedaagde] van Solatube-producten en daarmee de meest verstrekkende vordering is. De voorzieningenrechter constateert dat ook TechComLight als licentiehouders gerechtigd is de verbodsvordering in te stellen omdat ter zitting is bevestigd dat Solatube haar toestemming daartoe conform artikel 25 lid 3 UMVo heeft verleend.

4.8. Solatube c.s. baseert haar vordering onder meer op artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. Op grond van deze subonderdelen is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. In dit geval is tussen partijen niet in geschil dat [gedaagde] (onderdelen van) Solatube-producten heeft verkocht en de merken van Solatube heeft gebruikt voor waren gelijk aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

4.9. De voorzieningenrechter begrijpt dat [gedaagde] ten verweere een beroep doet op uitputting als bedoeld in artikel 15 lid 1 UMVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE. Hij betoogt daartoe dat hij zijn producten van een niet nader te noemen selectieve importeur van Solatube in Europa heeft betrokken.

4.10. De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. In een bodemprocedure is uitgangspunt dat de door de merkhouder aangesproken derde die zich op uitputting beroept, in beginsel het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.<sup>5</sup> Voor het geval [gedaagde] heeft bedoeld aan te voeren dat er een uitzondering gemaakt moet worden op deze bewijslastregel omdat er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU<sup>6</sup> verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen wanneer hij de uitputting zelf dient te bewijzen, verwerpt de voorzieningenrechter dit verweer. [gedaagde] heeft onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat van marktafscherming door Solatube c.s. sprake is. Het enkele betoog dat sprake zou zijn van een selectief distributiestelsel is daartoe in ieder geval niet voldoende. Dat betekent dat naar voorlopig oordeel [gedaagde] in een bodemprocedure dient te bewijzen dat de door hem verkochte merkartikelen uitgeputte waar betreffen. [gedaagde] heeft dat in het kader van dit kort geding niet aannemelijk gemaakt, nu hij desgevraagd niet heeft willen zeggen van wie hij de Solatube-producten binnen de EER betreft.

4.11. Het voorgaande betekent dat de verbodsvordering in 3.1 onder D zal worden toegewezen als na te melden.

4.12. De in 3.1 onder D gevorderde afgifte aan TechComLight van alle nog bij [gedaagde] in voorraad zijnde Solatube-producten en aanverwante artikelen voorzien van de merken zal eveneens worden toegewezen, waarbij de voorzieningenrechter voor de volledigheid zal bepalen dat TechComLight deze producten dient te bewaren, zolang dit vonnis haar kracht niet heeft verloren. Dit voor het geval Solatube c.s. met deze vordering heeft bedoeld niet enkel afgifte, maar afgifte ter vernietiging te vorderen. Dat betreft een onomkeerbare maatregel ten aanzien waarvan Solatube c.s. niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel, naast het met een dwangsom versterkte verbod, noodzakelijk en spoedeisend maken. Om executieproblemen te voorkomen zal worden bepaald dat afgifte dient plaats te vinden binnen vijf werkdagen na betekening van het onderhavige vonnis.

4.13. Aangezien de vordering op de merkenrechtelijke grondslag al toewijsbaar is, kan een beoordeling van de alternatieve grondslagen (handelsnaam en onrechtmatig handelen) onbesproken blijven, nu Solatube c.s. daarbij geen afzonderlijk belang heeft.

#### **De vordering in 3.1 onder A**

4.14. Thans resteert de vraag of het gebruik door [gedaagde] van de domeinnaam solatube-shop.nl eveneens merkinbreuk oplevert. Wanneer [gedaagde] wél zou kunnen aantonen dat de door haar verhandelde producten zijn uitgeput en Solatube c.s. zich in dat geval op grond van haar merkrechten niet tegen die verhandeling aan zich kan

verzetten, zijn partijen verdeeld over het al dan niet geoorloofd zijn van die verhandeling onder de door [gedaagde] gevoerde domeinnaam. Naar voorlopig oordeel gaat het gebruik van de domeinnaam in combinatie met de daaraan gekoppelde actieve webshop merkenrechtelijk over de schreef. Daartoe is het volgende redengevend.

4.15. Aan de door [gedaagde] gehouden domeinnaam solatube-shop.nl is een actieve website verbonden, waarop [gedaagde] een (web)winkelbedrijf voert. Daarmee is sprake van het gebruik van het teken solatube-shop.nl ter onderscheiding van de (detailhandels)diensten van het door [gedaagde] gevoerde bedrijf, bestaande uit het aanbieden en wederverkopen van Solatube-producten. Hiermee is een verband ontstaan tussen het (ook als handelsnaam gebruikte) teken solatube-shop.nl en de aangeboden waren en/of diensten op de onder dat teken gehouden en gepresenteerde website, zodat sprake is van gebruik voor 'waren en diensten' in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a tot en met c BVIE, dus van het gebruik van deze domeinnaam als merk.

4.16. Door de toevoeging -shop.nl is het door [gedaagde] gebruikte teken niet aan het woordmerk SOLATUBE gelijk. Van inbreuk op de a-grond van de artikelen 9 lid 2 UMVo en 2.20 lid 2 BVIE is dan ook geen sprake. Ten aanzien van subonderdeel b van deze artikelen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

4.17. De voorzieningenrechter verstaat het betoog van Solatube c.s. dat [gedaagde] op verwarring wekkende wijze de suggestie wekt dat sprake is van een bijzondere economische verbondenheid met Solatube, als een beroep op het bestaan van indirect verwarringsgevaar. Indachtig vorenbedoelde maatstaf kan Solatube c.s. daarin worden gevolgd. De merken hebben, nu niet anders is gesteld, een normaal onderscheidend vermogen. Het teken solatube-shop.nl stemt, beoordeeld naar de totaalindruk, in auditief en visueel opzicht in grote mate met de merken overeen, aangezien het merk SOLATUBE geheel in het teken is overgenomen en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daarop volgende bestanddelen 'shop' en de domeinnaamextensie, die bovendien slechts beschrijvend van aard zijn. Voorts zijn de onder het teken solatube-shop.nl aangeboden (detailhandels)diensten (soort)gelijk aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd, zodat verwarringsgevaar eerder kan worden aangenomen. Daarnaast is onbetwist gebleven dat de merken in de betrokken kring bekende merken zijn, waardoor deze een ruime beschermingsomvang hebben. Gelet op het voorgaande is sprake van een zodanige mate van overeenstemming dat de gemiddelde consument van de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, kan menen dat de onder het teken solatube-shop.nl

aangeboden (detailhandels)diensten afkomstig zijn van een met Solatube economisch verbonden onderneming. Het voorgaande betekent dat Solatube c.s. zich op grond van subonderdeel b van de artikelen 9 lid 2 UMVo en 2.20 lid 2 BVIE tegen het gebruik van de domeinnaam solatube-shop.nl als merk kan verzetten.

4.18. Met verwijzing naar r.o. 4.13 kan in het midden blijven of Solatube een beroep op subonderdeel c van de artikelen 9 lid 2 UMVo en 2.20 lid 2 BVIE of op haar handelsnaam toekomt. De vordering in 3.1 onder A zal dan ook worden toegewezen als na te melden.

### **De vordering in 3.1 onder C**

4.19. Hiervoor is beslist dat [gedaagde] de verhandeling van Solatube-producten evenals gebruik van zijn domeinnaam dient te staken wegens merkinbreuk. Daarmee ligt de verbodsvordering in 3.1 onder C eveneens voor toewijzing gereed, waarbij zal worden bepaald dat [gedaagde] de merkinbreuk dient te staken binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis. De voorzieningenrechter zal het verbod beperken tot inbreuk op het Uniemerken en het Beneluxmerk. Niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk, zodat dat deel van de vordering zal worden afgewezen.

### **Nevenvorderingen**

4.20. De voorzieningenrechter zal de gevorderde overdracht van de domeinnaam (in 3.1 onder B) aan Solatube afwijzen. Aangezien aan [gedaagde] een verbod zal worden opgelegd om haar domeinnaam en de merken te gebruiken evenals een verbod om Solatube-producten te verhandelen, ontbreekt het spoedeisend belang bij de vordering tot overdracht van de domeinnaam.

4.21. Aan de verbods- en afgiftevorderingen in 3.1 onder A, C en D zal een dwangsom worden verbonden (zoals gevorderd in 3.1 onder E), die wordt gematigd tot € 5.000,- per dag en gemaximeerd op € 250.000,.

### **Proceskosten**

4.22. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde] in de kosten worden veroordeeld. Solatube c.s. heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, waarbij zij het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) op 90% heeft geschat en het gedeelte dat ziet op onrechtmatig handelen (het niet IE-deel) op 10%. Nu [gedaagde] deze verdeling aan de zijde van Solatube c.s. niet heeft betwist, zal de voorzieningenrechter deze verdeling aanhouden. Solatube c.s. heeft specificaties van haar kosten (inclusief griffierecht en verschotten en exclusief BTW) van in totaal € 7.833,40 overgelegd. Deze zaak ziet (grotendeels) op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De voorzieningenrechter merkt de zaak aan als een eenvoudig kort geding, waarvoor een indicietarief van maximaal € 6.000,- geldt. Dat betekent dat voor het IE-deel de advocaatkosten worden begroot op (90% x € 6.000,- =) € 5.400,- en voor het niet IE-deel op (10% x € 980,- =) € 98,-. Vermeerderd met de dagvaardingskosten van € 87,33 exclusief BTW en het griffierecht van € 639,-, sluit de begroting van de proceskosten op (€ 5.400,- + € 98,- + € 87,33 + € 639,- =) € 6.224,33. De vordering in 3.1 onder F zal voor dit bedrag worden toegewezen.

### **Artikel 1019i Rv**

4.23. De voorzieningenrechter zal de in 1019i Rv genoemde termijn ambtshalve bepalen op 6 maanden.

## **5 De beslissing**

De voorzieningenrechter

in de procedure tussen Solatube en [gedaagde]

5.1. veroordeelt [gedaagde] om, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis, het gebruik van de domeinnaam solatube-shop.nl te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt [gedaagde] om, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het Uniewoordmerk en het Beneluxwoordmerk SOLATUBE van Solatube te staken en gestaakt te houden;

in de procedure tussen Solatube c.s. en [gedaagde]

5.3. veroordeelt [gedaagde] om, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis, de verkoop en verhandeling van Solatube daglichtsystemen en aanverwante producten voorzien van het merk SOLATUBE te staken en gestaakt te houden en alle nog in voorraad zijnde Solatube-producten en aanverwante artikelen voorzien van het merk SOLATUBE binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis af te geven aan en ter beschikking te stellen van TechComLight op het adres van TechComLight dan wel een nader door TechComLight aan te wijzen opslaglocatie, waarna TechComLight deze producten/artikelen dient te bewaren zolang dit vonnis haar kracht niet heeft verloren;

in beide procedures

5.4. bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat [gedaagde] niet voldoet aan de in 5.1, 5.2 en 5.3 opgelegde verboden / afgiftebepaling, alles met een maximum van € 250.000,-;

5.5. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten aan de zijde van Solatube c.s., begroot op € 6.224,33;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.8. bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op 6 maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 22 maart 2019.