

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zaak- rolnummer: C/09/685342 / HA ZA 25-426

Vonnis van 6 mei 2026

in de zaak van

1. **DIGITAL REVOLUTION B.V.** te Nederhorst ter Berg,
2. **123LED B.V.** te Almere,
eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie,
advocaat: mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht,

tegen

1. **LEDSTORES EUROPE B.V.** te Halfweg,
2. [REDACTED] te Amsterdam,
gedaagden in conventie, eisers in reconventie,
advocaat: mr. J.A. Jacobi te Den Haag.

Eiseressen in de hoofdzaak zullen hierna samen Digital Revolution c.s. worden genoemd en afzonderlijk Digital Revolution en 123led. Gedaagden in de hoofdzaak zullen hierna samen Ledstores c.s. worden genoemd en afzonderlijk Ledstores en [REDACTED]

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 1 mei 2025;
- de akte overlegging producties met de producties EP01 tot en met EP14;
- het bevoegdheidsincident tevens houdende verzoek tot schorsing ex artikel 128 jo. 132 UMVO¹ met de producties GP01 tot en met GP03;
- de conclusie van antwoord in het incident;
- het vonnis in incident van 17 september 2025;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie met producties GP01 tot en met GP03;
- het bericht van 5 november 2025 van Digital Revolution c.s. met de reactie op het verzoek tot schorsing;
- het bericht van de rechtbank van 7 november 2025, waarin de procedure wordt geschorst voor zover deze betrekking heeft op het 123led-Uniemark waartegen een procedure aanhangig is bij het EUIPO, totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan;
- de conclusie van antwoord in reconventie;
- de akte overlegging producties van Digital Revolution c.s. met producties EP15 tot en met EP23;

¹ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark.

-
- de akte overlegging producties van Digital Revolution c.s. met producties EP24 tot en met EP29;
 - productie GP06 van Ledstores c.s.;
 - de akte overlegging producties van Digital Revolution c.s. met productie EP30;
 - productie GP07 van Ledstores c.s.;
 - de akte overlegging producties van Digital Revolution c.s. met producties EP24 tot en met EP30.

1.2. Op 4 februari 2026 heeft de mondelinge behandeling van deze zaak plaatsgevonden. [REDACTED] was afwezig wegens verblijf in het buitenland; er was geen verzoek gedaan voor een MCU verbinding. Aangezien de rechtbank een aantal vragen voor hem had, is de mondelinge behandeling kort onderbroken om mr. Jacobi in de gelegenheid te stellen telefonisch contact op te nemen met [REDACTED], zodat eventueel de vragen via luidspreker konden worden gesteld. De advocaat heeft [REDACTED] buiten de zittingszaal kort kunnen spreken en een aantal vragen van de rechtbank aan hem gesteld. Hij gaf aan dat [REDACTED] verder niet beschikbaar was, omdat hij onderweg was.

2. De feiten in conventie en in reconventie

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

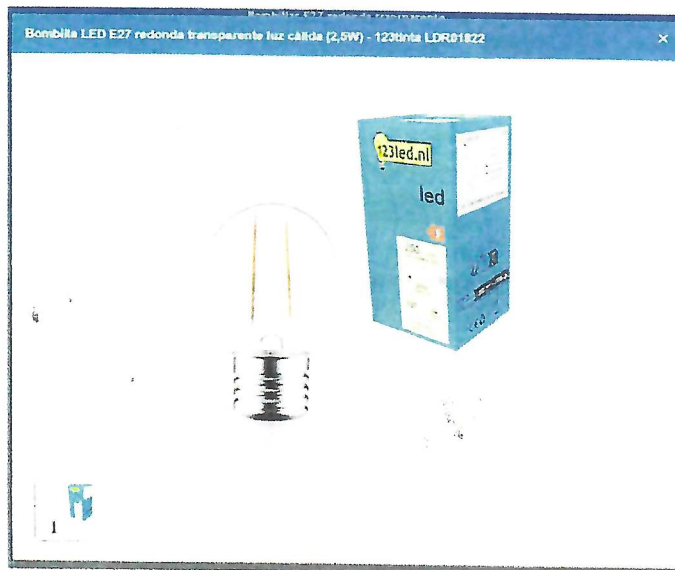
123led

2.1. 123led is in 2014 opgericht. Zij houdt zich bezig met de verkoop van ledverlichting aan zakelijke afnemers en consumenten in Nederland en België. 123led is houdster van de domeinnaam 123led.nl en biedt via de gelijknamige website haar producten aan. Zij maakt tevens gebruik van de domeinnamen 123led.be en 123led.fr, waarvan Digital Revolution de houdster is. Deze domeinnamen worden doorgelinkt naar 123led.nl.

2.2. 123led is houdster van onder meer het op 5 april 2024 aangevraagde en op 14 augustus 2024 ingeschreven Uniewoordmerk 123LED met nummer 019009870 voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 35 (hierna: het 123led-Uniemark).

Digital Revolution

2.3. Digital Revolution is enig aandeelhouder en bestuurder van 123led. Zij exploiteert een webwinkel onder de naam 123inkt.nl (via de gelijkkluidende domeinnaam) in hoofdzakelijk printerbenodigheden, maar ook allerhande kantoorartikelen, waaronder ledverlichting. Zij biedt haar producten ook aan in België (123encre.be), Ierland (2006, 123ink.ie en 123ink.co.uk), Zweden (2014, 123ink.se), Polen (2007, 123drukuj.pl) en Spanje (123tinta.es) via webwinkels die qua ontwerp, indeling en aangeboden producten overeenkomen met de Nederlandse webwinkel 123inkt.nl. Naast 123led.be en 123led.fr (die doorlinken naar 123led.nl) is Digital Revolution tevens houdster van 123led.lu (niet actief), 123led.se (linkt door naar de Zweedstalige website 123ink.se), 123led.ie (linkt door naar de Engelstalige website 123ink.ie), 123led.info (niet actief) en 123led.org (niet actief). Via de Nederlandse, Belgische, Franse, Engelse/Ierse, Zweedse, Poolse en Spaanse 123inkt-webwinkels worden ook ledverlichtingsproducten voorzien van de naam 123led.nl aangeboden, zoals:



2.4. Digital Revolution c.s. is houdster van onder meer het op 1 februari 2016 gedeponeerde Europese woordmerk 123INKT, zoals ingeschreven in het Europese merkenregister onder inschrijvingsnummer 014573356 (hierna: het 123inkt-Uniemark);

Ledstores c.s.

2.5. [REDACTED] houdt zich vanaf 2012 (toen via de webwinkel ledstrip-specialist.nl) bezig met de verkoop van ledverlichting in Nederland en is inmiddels ook in België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden actief via diverse webwinkels, zoals ledgroothandel.nl, ledgrosshandel.de, led24.nl, led24.fi, led24.se, led24.dk, led24.fr (voorheen dalleled.fr), led24.uk, led24.es. In 2016 heeft [REDACTED] Ledstores opgericht, een vennootschap die zich richt op de verkoop van ledverlichting. [REDACTED] is enig bestuurder van Ledstores. De webwinkels worden sinds 2022 onder de domeinnaam Led24 geëxploiteerd.

Registraties 123led-domeinnamen door Ledstores c.s.

2.6. Omstreeks november/december 2023 zijn de volgende achttien domeinnamen op naam van Ledstores dan wel [REDACTED] geregistreerd (hierna: de 123led-domeinnamen):

- 123led.com;
- 123led.eu;
- 123led.de;
- 123led.at;
- 123led.ch;
- 123led.es;
- 123led.it;
- 123led.cz;
- 123led.fi;
- 123led.dk;
- 123led.pt;

- 123led.gr;
- 123led.kr;
- 123led.si;
- 123led.hr;
- 123led.lv;
- 123led.ro;
- led123.se.

2.7. Van de 123led-domeinnamen zijn vier domeinnamen actief geweest, te weten: 123led.dk, 123led.fi, 123led.it en led123.se. Bezoekers van de website van www.123led.dk en www.123led.fi werden, zoals hieronder weergegeven, doorgeleid (*re-direct*) naar de domeinnamen met het element “led24” met de extensie van het betreffende land:

Tabel 1.

Domeinnaam	Redirect (doorsturen) naar	Website	Actief sinds
123led.dk	led24.dk	led24.dk	12 februari 2024
123led.fi	led24.fi	led24.fi	5 december 2024
123led.it	n.v.t.	123led.it	4 december 2023
led123.se	n.v.t.	led123.se	5 april 2024

Tijdens de mondelinge behandeling heeft de rechtbank geconstateerd dat aan de hiervoor genoemde vier domeinnamen geen actieve website meer is gekoppeld.

Correspondentie tussen partijen en sommaties

2.8. Nadat namens 123led in maart 2024 al is gesproken met [REDACTED] over het door 123led geconstateerde gebruik van de domeinnamen 123led.dk, 123led.fi, led123.se en 123led.it door Ledstores, heeft 123led in een e-mailbericht van 23 augustus 2024 Ledstores c.s. nogmaals verzocht het gebruik van deze vier domeinnamen binnen vijf dagen te staken. Ledstores heeft hierop, ook na een herinnering op 5 september 2024, niet gereageerd.

2.9. Per brief van 9 oktober 2024 is Ledstores c.s. door de advocaat van 123led onder meer gesommeerd de domeinnamen 123led.dk, 123led.fi, led123.se en 123led.it om niet aan 123led over te dragen en ieder gebruik van die domeinnamen en iedere andere naam waarin het element “123led” voorkomt te staken.

2.10. In schriftelijke reacties van 15 en 17 oktober 2024 heeft [REDACTED] (in hoedanigheid van CEO Ledstores) respectievelijk de toenmalige advocaat van Ledstores c.s. laten weten dat niet aan de sommaties zal worden voldaan.

2.11. Partijen zijn vervolgens in overleg getreden over de domeinnamen 123led.dk, 123led.fi, led123.se en 123led.it. In een e-mailbericht van 13 januari 2025 heeft [REDACTED] (in hoedanigheid van CEO Ledstores) meegedeeld dat de doorverwijzingen van 123led.dk en 123led.fi heeft stopgezet. Verder merkt hij op dat alle 123led-domeinnamen die Ledstores c.s. in bezit heeft, kunnen worden overgenomen onder vermelding van een overnameprijs per domeinnaam (in totaal € 120.000):

123led.com 25.000e
123led.eu 10000e
123led.de 10000e
123led.at 10000e
123led.ch 10000e
123led.es 10000e
123led.it 10000e
123led.cz 5000e
123led.fi 5000e
123led.dk 5000e
123led.pt 5000e
123led.gr 2500e
123led.kr 2500e
123led.si 2500e
123led.hr 2500e
123led.lv 2500e
123led.ro 2500e

2.12. Digital Revolution c.s. heeft vervolgens de onderhavige procedure aanhangig gemaakt.

2.13. Ledstores c.s. heeft op 14 mei 2025 een nietigheidsprocedure bij het EUIPO² ingesteld ten aanzien van het 123led-Uniemark.

3. Het geschil

In conventie:

3.1. Digital Revolution c.s. vordert dat de rechtbank, samengevat weergegeven, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- A. Ledstores c.s., zowel ieder voor zich als afzonderlijk, beveelt de 123led-domeinnamen aan 123led over te dragen en hiervoor alle vereiste medewerking te verlenen onder bepaling dat dit vonnis zo nodig in de plaats treedt van de vereiste medewerking;
- B. Ledstores c.s., zowel ieder voor zich als gezamenlijk, beveelt binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis ieder gebruik waar ook ter wereld van een verwarringwekkend op de aanduiding "123led" gelijkend teken als handelsnaam, domeinnaam, merk of anderszins te staken en gestaakt te houden en te verbieden om waar ook ter wereld een dergelijk teken – anders dan de onder A. bedoelde

² European Union Intellectual Property Office.

-
- domeinnamen – als domeinnaam, handelsnaam, merk of anderszins te registreren, althans een zodanig bevel en/of verbod als de rechtbank in goede justitie zal bepalen;
- C. Ledstores c.s., zowel ieder voor zich als gezamenlijk, verbiedt om inbreuk te maken op het 123led-Uniemark in de Europese Unie;
- D. Ledstores c.s. een dwangsom oplegt van € 2.500,- per dag bij overtreding van A. tot en met C. met een maximum van € 250.000,-;
- E. Ledstores c.s. veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente;
- F. Ledstores c.s. veroordeelt in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv³ (primair) of een veroordeling in de buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW⁴ (subsidiar).

3.2. Digital Revolution c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Ledstores c.s. met de door haar geregistreerde en gebruikte 123led-domeinnamen inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van 123led. Daarnaast levert het handelen van Ledstores c.s. een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) op dan wel misbruik van recht (artikel 3:13 BW). [REDACTED] kan in zijn hoedanigheid als bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt van het handelen van Ledstores worden gemaakt.

3.3. Ledstores c.s. voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Digital Revolution c.s. in de proceskosten, vermeerderd met de nakosten en wettelijke rente.

3.4. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

In reconventie:

3.5. Ledstores c.s. vordert, samengevat weergegeven, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- A. het 123led-Uniemark nietig te verklaren;
- B. het 123inkt-Uniemark nietig te verklaren;
- C. proceskostenveroordeling in de zin van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.6. Ledstores c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het 123led-Uniemark en het 123inkt-Uniemark beschrijvend zijn voor de waren waarvoor zij zijn geregistreerd en dus nietig zijn.

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

⁴ Burgerlijk Wetboek.

3.7. Digital Revolution c.s. voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Ledstores c.s. in de proceskosten, vermeerderd met de nakosten en wettelijke rente.

3.8. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid in conventie en in reconventie

4.1. Digital Revolution c.s. baseert haar vorderingen in conventie onder meer op het 123led-Uniemark. In reconventie grondt Ledstores c.s. haar vorderingen op (nietigheid) van het 123led-Uniemark en het 123inkt-Uniemark. De rechtbank is (internationaal en relatief) bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat beide gedaagden gevestigd zijn dan wel woonplaats hebben in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

4.2. Voor zover de vorderingen van Digital Revolution c.s. in conventie zijn gebaseerd op andere rechten althans grondslagen dan het 123led-Uniemark, waaronder onrechtmatige daad (tevens bestuurdersaansprakelijkheid), is de rechtbank internationaal bevoegdheid hiervan kennis te nemen op grond van artikel 2 Rv en artikel 4 lid 1 Brussel I bis-Vo, nu beide gedaagden gevestigd zijn althans woonplaats hebben in Nederland. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank vloeit voort uit artikel 102 Rv nu Digital Revolution c.s. heeft gesteld dat het gesteld onrechtmatig handelen onder meer plaatsvindt via domeinnamen die doorleiden naar de websites van Ledstores c.s., welke websites ook in het arrondissement Den Haag zijn te raadplegen. Ledstores c.s. heeft de (internationale en relatieve) bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen van Digital Revolution c.s. niet bestreden. De bevoegdheid met betrekking tot deze vorderingen strekt zich uit tot Nederland.

In conventie

Onrechtmatig handelen ('domeinnaamkaping')

4.3. Digital Revolution c.s. stelt zich primair op het standpunt dat Ledstores c.s. – gelet op alle omstandigheden van het geval – door de registratie van de achttien 123led-domeinnamen onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld dan wel misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat het registreren en/of verwerven van de 123led-domeinnamen kwalificeert als oneerlijke concurrentie c.q. mededinging. Ledstores c.s. heeft geen legitiem belang bij registratie van de 123led-domeinnamen en heeft deze te kwader trouw geregistreerd met het doel om registratie door 123led te beletten, aldus Digital Revolution c.s.

4.4. Ledstores c.s. heeft hiertegenover aangevoerd dat het element '123led' een zuiver beschrijvend karakter heeft in het geval dit wordt gebruikt in een domeinnaam voor een webshop in ledverlichting. Volgens Ledstores c.s. stond het haar daarom vrij om de 123led-domeinnamen te registreren, omdat geen sprake is van verwarringsgevaar.

4.5. Het registreren van een domeinnaam welke gelijk is aan of overeenkomt met een naam van een ander, hetgeen tot gevolg heeft dat de ander geen website kan voeren onder diezelfde domeinnaam, levert op zichzelf nog geen onrechtmatige daad op. Hiervoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, bijvoorbeeld in het geval de domeinnaamhouder geen recht op of legitiem belang heeft bij de registratie van de betreffende domeinnaam of de domeinnaam door de domeinnaamhouder te kwader trouw is geregistreerd en/of wordt gebruikt.

4.6. Bij de beoordeling of sprake is van onrechtmatig handelen van Ledstores c.s., neemt de rechtbank het volgende in aanmerking. In dit geval is sprake van twee concurrerende ondernemingen in de sector van ledverlichting. 123led is in 2014 opgericht en exploiteert haar activiteiten sindsdien onder de naam '123led'. [REDACTED], die sinds 2012 ledverlichting verkoopt, heeft in 2016 Ledstores opgericht en is sinds 2022 actief onder naam 'led24'. Beide ondernemingen zijn gevestigd in Nederland en ook in andere Europese lidstaten actief. De advocaat van Ledstores c.s. heeft – na telefonisch contact met [REDACTED] gedurende een korte onderbreking van de zitting – namens [REDACTED] verklaard dat Ledstores c.s. de 123led-domeinnamen in de periode (november – december 2023) deels via een *domainname broker* heeft verworven. De domeinnamen staan grotendeels op naam van Ledstores, enkele op naam van [REDACTED] persoonlijk. [REDACTED] heeft desgevraagd aan de advocaat geantwoord dat de reden van registratie van de 123led-domeinnamen was dat het volgens hem beschrijvende domeinnamen betreft met een hoge commerciële waarde. De advocaat van Ledstores c.s. kon geen antwoord geven op de vragen van de rechtbank wat de registratiekosten van de 123led-domeinnamen waren en met welk doel / belang Ledstores c.s. domeinnamen registreert met de naam waaronder haar directe concurrent opereert. Aangezien [REDACTED] verder niet beschikbaar was, konden deze vragen ook niet meer aan hem worden gesteld. Digital Revolution c.s. kwam in maart 2024 op de hoogte van vier door Ledstores c.s. geregistreerde 123led-domeinnamen, omdat deze in gebruik waren genomen (zie 2.7). Vervolgens hebben gesprekken en correspondentie over deze vier domeinnamen plaatsgevonden. Pas in het e-mailbericht van 13 januari 2025 (zie 2.11) meldt Ledstores c.s. dat zij in totaal achttien 123led-domeinnamen heeft geregistreerd en biedt zij de 123led-domeinnamen te koop aan voor een totaalbedrag van € 120.000,00.

4.7. De rechtbank is van oordeel dat het in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is om in één keer achttien domeinnamen te registreren met een aanduiding die gelijk is aan de naam van een bedrijf, terwijl dat bedrijf op het moment van registratie al meer dan zeven jaar de rechtstreekse concurrent is. Niet is gebleken van een recht op of legitiem belang van Ledstores c.s. bij de registratie van de 123led-domeinnamen. Ledstores c.s. is immers niet actief onder de aanduiding '123led', maar onder 'led24'. Aangezien onder de naam 123led al sinds 2014 ledverlichting wordt verhandeld in Nederland en andere Europese landen en 123led bovendien sinds de oprichting van Ledstores c.s. in 2016 haar directe concurrent is, kan ook in de door [REDACTED] opgegeven reden voor registratie 'beschrijvende domeinnamen met hoge commerciële waarde' geen legitiem belang worden gevonden. Doordat 123led al meer dan zeven jaar haar concurrent is, was [REDACTED] immers op de hoogte dat de aanduiding 123led – na dit jarenlange gebruik – hoogstwaarschijnlijk geen zuiver beschrijvende naam meer zou zijn (voor zover dat al zo is geweest) en dat de registratie in ieder geval direct haar concurrent zou belemmeren in het vastleggen van domeinnamen in Europa. Daarbij komt dat Ledstores c.s. de in totaal achttien 123led-domeinnamen aan diezelfde concurrent te koop aanbiedt, nadat partijen al meer dan een halfjaar in gesprek zijn over de vier in gebruik

genomen 123led-domeinnamen. Tot die tijd was Digital Revolution c.s. niet op de hoogte van de veertien andere door Ledstores c.s. geregistreerde 123led-domeinnamen. Uit dit alles, in onderling verband en samenhang bezien, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de 123led-domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd, dus zonder valide reden met het enkele doel de concurrent dwars te zitten dan wel te profiteren van diens inspanningen en/of naamsbekendheid.

Gelet op de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de registratie van de domeinnamen heeft plaatsgevonden, is de rechtbank dan ook van oordeel dat Ledstores c.s. met de registratie van de 123led-domeinnamen onrechtmatig jegens 123led heeft gehandeld.

4.8. De rechtbank gaat voorbij aan het betoog van Ledstores c.s. dat geen sprake is van onrechtmatig handelen, omdat de aanduiding '123led' beschrijvend is voor een webshop in ledverlichting. Aan de vraag of een domeinnaam al dan niet beschrijvend is, wordt uitsluitend toegekomen bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van het gebruik van de desbetreffende domeinnaam. Omdat hiervoor onder 4.7 reeds is geoordeeld dat vanwege alle omstandigheden van het geval de enkele registratie van de achttien 123led-domeinnamen door Ledstores c.s. reeds onrechtmatig is geweest ten opzichte van 123led, wordt aan de vraag of het gebruik van de domeinnamen onrechtmatig is geweest, niet toegekomen en dus ook niet aan de vraag of sprake is van een beschrijvende naam voor ledverlichting. Van de geregistreerde domeinnamen zijn overigens maar vier domeinnamen kort gebruikt door Ledstores c.s., één en ander zoals weergegeven onder 2.7.

Overdracht domeinnamen

4.9. Vervolgens is de vraag aan de orde of Ledstores c.s. kan worden veroordeeld tot overdracht van de 123led-domeinnamen. De rechtbank stelt voorop dat het recht op een domeinnaam niet wettelijk is geregeld. Een domeinnaam wordt slechts éénmaal uitgereikt aan degene die de domeinnaam het eerst laat registreren. Dit is in beginsel de rechthebbende op de domeinnaam. Uitgangspunt is dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren alleen kan worden gedwongen de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of eruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is.⁵

4.10. In het licht van het voorgaande zal de rechtbank de onder A. gevorderde overdracht van de achttien 123led-domeinnamen toewijzen. Het eerst ter zitting door de advocaat aangevoerde argument dat de 123led-domeinnamen ook voor andere producten en diensten kunnen worden gebruikt, zodat overdracht van de domeinnamen niet evenredig is, treft geen doel. Gesteld noch gebleken is dat de 123led-domeinnamen met dat doel zijn geregistreerd, temeer nu de vier domeinnamen die gedurende korte tijd door Ledstores c.s. in gebruik zijn genomen, alle werden gebruikt voor het aanbieden van ledverlichting (al dan niet via *re-direct*). Nu tijdens de mondelinge behandeling namens [REDACTED] is verklaard, dat hij een aantal van de 123led-domeinnamen (niet duidelijk is geworden welke van de achttien domeinnamen) op zijn eigen naam heeft geregistreerd, wordt hij samen met Ledstores veroordeeld tot overdracht van de 123led-domeinnamen aan 123led.

⁵ Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) en Hoge Raad 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221 (Karl Dungs).

4.11. De overdracht van de 123led-domeinnamen (zie 4.10) zal worden toegewezen om niet. De rechtbank gaat voorbij aan het betoog van Ledstores c.s. dat overdracht van de 123led-domeinnamen tegen een marktconforme vergoeding zou moeten plaatsvinden dan wel tegen vergoeding van de door Ledstores c.s. betaalde registratiekosten. Dit betoog stuit reeds af op het feit dat de registratie van de 123led-domeinnamen als onrechtmatig is beoordeeld.

4.12. De termijn waarbinnen de 123led-domeinnamen moeten worden overgedragen, zal – zoals gevorderd – worden bepaald op vijf dagen na betekening van dit vonnis, nu Ledstores c.s. daartegen niet gemotiveerd is opgekomen.

4.13. De door Digital Revolution c.s. gevorderde dwangsom zal voor wat betreft de vordering tot overdracht van de 123led-domeinnamen worden afgewezen. De rechtbank zal namelijk, zoals gevorderd, bepalen dat als Ledstores c.s. geen medewerking verleent, dit vonnis in de plaats treedt van de benodigde medewerking. Digital Revolution c.s. heeft daarom onvoldoende belang bij het afdwingen van medewerking van Ledstores c.s. door middel van een dwangsom.

Staking van gebruik dan wel registratieverbod aanduiding “123led” (onder B.)

4.14. Digital Revolution c.s. heeft onder B. een bevel gevorderd om wereldwijd het gebruik van een op “123led” gelijkende aanduiding als merk, handelsnaam, domeinnaam of anderszins te staken en een verbod om ‘123led’ als domeinnaam, handelsnaam, merk of anderszins te registreren. De grondslagen voor deze vordering zijn Uniemerkenrecht, handelsnaamrecht dan wel onrechtmatige daad. Gelet op artikel 10bis VvP⁶ kan een wereldwijd verbod worden opgelegd, aldus Digital Revolution c.s.

Uniemerkenrecht

4.15. Voor zover de gevorderde verboden zien op het gebruik dan wel registratie van het teken ‘123led’ als merk, geldt dat de procedure ten aanzien van het 123led-Uniemerk is geschorst totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan. Dit betekent dat de beoordeling van de vordering onder B. voor zover daaraan het 123led-Uniemerk ten grondslag is gelegd, pas na de definitieve uitspraak van het EUIPO dan wel na intrekking van die procedure zal plaatsvinden.

Handelsnaamrecht

4.16. Digital Revolution c.s. stelt zich op het standpunt dat Ledstores c.s. inbreuk maakt op de handelsnaam 123led, nu de 123led-domeinnamen overeenstemmen met deze handelsnaam.

4.17. De rechtbank overweegt als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat 123led haar onderneming drijft onder de handelsnaam 123led. Gelet hierop kan zij in beginsel een beroep doen op de beschermende bepalingen van de Hnw⁷, indien door een ander een

⁶ Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom

⁷ Handelsnaamwet

handelsnaam wordt gevoerd die verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam 123led. Deze bescherming beperkt zich tot Nederland.

4.18. Een verbod gegrond op artikel 5 Hnw kan enkel worden opgelegd wanneer Ledstores c.s. de naam 123led ook daadwerkelijk gebruikt als handelsnaam in de zin van de Hnw. De enkele registratie van domeinnamen gelijk aan de handelsnaam 123led, geldt niet als een dergelijk gebruik. Van de achttien door Ledstores c.s. geregistreerde 123led-domeinnamen zijn er vier door Ledstores c.s. in gebruik genomen, in die zin dat de domeinnamen naar websites leidden (zie 2.7). De rechtbank komt niet toe aan de beoordeling of het gebruik van deze vier domeinnamen is aan te merken als het voeren van een handelsnaam, omdat Digital Revolution c.s. niet heeft gesteld dat de vier achterliggende websites zich richten tot het Nederlandse publiek. Bovendien heeft Ledstores c.s. gemotiveerd onderbouwd – hetgeen door Digital Revolution c.s. niet is betwist – dat de websites zich richtten tot het publiek in de landen van de landextensie van de respectievelijke domeinnamen, te weten Denemarken, Finland, Zweden, en Italië. Gesteld noch gebleken is dat 123led naar het recht van die landen beschikt over een recht op grond waarvan zij tegen het gebruik van de aanduiding ‘123led’ als handelsnaam kan optreden en, zo ja, het gebruik van de domeinnaam in die landen is aan te merken als het voeren van een handelsnaam naar het recht van die landen.

4.19. Voor zover de gevorderde verboden zien op het gebruik dan wel registratie van ‘123led’ als handelsnaam wordt de vordering onder B., gelet op het voorgaande, afgewezen.

Onrechtmatig handelen

4.20. Voor wat betreft het gebruik van de aanduiding ‘123led’ als domeinnaam overweegt de rechtbank als volgt. Nu hiervoor is geoordeeld dat de registratie door Ledstores c.s. van de 123led-domeinnamen onrechtmatig is, is Ledstores c.s. evenmin gerechtigd deze domeinnamen op wat voor wijze ook te (doen) gebruiken zolang deze nog op haar naam zijn geregistreerd. In zoverre is het gevorderde bevel tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de achttien onrechtmatig verkregen domeinnamen toewijsbaar. De door Digital Revolution c.s. gevorderde dwangsom zal worden gematigd en daaraan zal een maximum worden verbonden.

4.21. Voor het overige wordt de vordering betreffende het gebruik dan wel registratie van 123led dan wel een op 123led gelijkende aanduiding als domeinnaam afgewezen, nu onvoldoende is gesteld om deze vordering te dragen. Het is immers zo dat de onrechtmatigheid van registratie dan wel gebruik niet – zoals volgt uit het hiervoor onder 4.9 opgenomen kader – in zijn algemeenheid kan worden beoordeeld, maar naar de omstandigheden van het geval. Hierop stuit tevens het door Digital Revolution c.s. gevorderde wereldwijde verbod af. Voor zover de rechtbank op grond van artikel 10bis VvP al zou kunnen toekomen aan het opleggen van een wereldwijd verbod – hetgeen door Ledstores c.s. gemotiveerd is betwist – zou voor de toewijzing van een dergelijk verbod vereist zijn dat sprake is van een dreigende wereldwijde (in dit geval ook buiten Europa) inbreuk. Niet gesteld of gebleken is dat daarvan sprake is. De enkele registratie van de 123led-domeinnaam met extensie .com is daarvoor onvoldoende.

Anderszins

4.22. Het gevorderde bevel om een op 123led gelijkende aanduiding 'anderszins' te gebruiken of te registreren, wordt vanwege het ontbreken van een grondslag en ook overigens als te onbepaald afgewezen.

Schadevergoeding

4.23. Digital Revolution c.s. heeft gevorderd dat Ledstores c.s. wordt veroordeeld tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat.

4.24. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Digital Revolution c.s. heeft toegelicht dat de schade van 123led als gevolg van het onrechtmatig handelen van Ledstores c.s. eruit bestaat dat zij de 123led-domeinnamen niet zelf kan registreren. Nu de vordering tot overdracht van de 123led-domeinnamen wordt toegewezen, is dit niet meer aan de orde. Niet gesteld of gebleken is dat 123led andere schade heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen, zodat deze vordering zal worden afgewezen. Gelet hierop behoeft de gestelde bestuurdersaansprakelijkheid van [REDACTED] voor de door 123led geleden schade geen bespreking meer.

In conventie en reconventie verder

4.25. Zoals hiervoor in het procesverloop onder 1.1. is opgenomen, heeft de rechtbank in verband met de aanhangige nietigheidsprocedure bij het EUIPO op 7 november 2025 de procedure in conventie en reconventie geschorst voor zover deze betrekking heeft op het 123led-Uniemark, totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan in de reeds aanhangige procedure. Dit betekent dat in conventie de onder B. gevorderde verboden voor wat betreft het gebruik dan wel registratie van het teken '123led' als merk en de vordering onder C zijn geschorst en in reconventie de vordering onder A.

4.26. Voor wat betreft de reconventionele vordering inzake de nietigverklaring van het 123inkt-Uniemark (onder B.) heeft Digital Revolution c.s. primair aangevoerd dat Ledstores c.s. gelet op artikel 136 Rv niet in deze vordering kan worden ontvangen, omdat deze niet samenhangt met de conventie. Digital Revolution c.s. heeft het 123 inkt-Uniemark niet ten grondslag gelegd aan haar vorderingen.

4.27. Anders dan door Digital Revolution c.s. is betoogd, is samenhang (connexiteit) van de reconventionele vordering met de conventie geen vereiste voor het instellen die vordering. Gelet hierop is Ledstores c.s. derhalve ontvankelijk in de nietigheidsvordering inzake het 123inkt-Uniemark, ook al is deze niet (direct) ten grondslag gelegd aan de vordering in conventie. Digital Revolution c.s. heeft nog betoogd dat Ledstores c.s. voor de nietigheidsvordering van 123 inkt-Uniemark onvoldoende heeft gesteld en bovendien geen belang heeft bij haar vordering. Dit zijn echter argumenten die bij de inhoudelijke beoordeling van de vordering aan de orde zullen komen.

4.28. Bij de beoordeling van de vraag of het 123inkt-Uniemark nietig is, spelen dezelfde vragen een rol als die nu voorliggen bij het EUIPO ten aanzien van de ingeroepen nietigheid van het 123led-Uniemark. Het gaat dan om het vraagstuk ten aanzien van het onderscheidend vermogen. In die omstandigheid ziet de rechtbank aanleiding om de

behandeling van de vordering in reconventie ten aanzien van het 123inkt-Uniemark aan te houden totdat het EUIPO definitief heeft beslist in de nietigheidsprocedure inzake het 123led-Uniemark dan wel totdat de nietigheidsprocedure wordt ingetrokken.

4.29. De rechtbank houdt iedere (verdere) beslissing in conventie en in reconventie aan, verwijst de zaak naar de parkeerrol en bepaalt dat de meest gereede partij de zaak weer kan opbrengen om voort te procederen.

Proceskosten

4.30. De rechtbank houdt het oordeel over de proceskosten aan, totdat eindvonnis wordt gewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

In conventie

5.1. beveelt Ledstores c.s., zowel ieder voor zich als afzonderlijk, om de 123led-domeinnamen binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis om niet aan 123led over te dragen, door het verlenen van alle benodigde medewerking hiertoe;

5.2. bepaalt dat wanneer Ledstores c.s. weigert om de hiervoor omschreven medewerking te verlenen, dit vonnis in de plaats treedt van de benodigde medewerking van Ledstores c.s.;

5.3. beveelt Ledstores c.s., zowel ieder voor zich als afzonderlijk, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis totdat de overdracht onder 5.1. heeft plaatsgevonden, ieder gebruik van de 123led-domeinnamen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.500 per dag dat Ledstores c.s. dit bevel overtreedt met een maximum van € 150.000;

5.4. verklaart dit vonnis voor wat betreft het bepaalde onder 5.1. tot en met 5.3. uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. houdt iedere (verdere) beslissing aan omtrent:

- de vordering onder B. (voor zover de gevorderde verboden zien op het gebruik dan wel registratie van het teken '123led' als merk en daaraan het 123led-Uniemark ten grondslag is gelegd),
- de vordering onder C. en
- de proceskosten

totdat het EUIPO in de nietigheidsprocedure betreffende het 123led-Uniemark een oordeel heeft geveld over de vraag of dit merk nietig is en dat oordeel in kracht van gewijsde is gegaan, dan wel tot de nietigheidsprocedure is ingetrokken;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

In reconventie

5.7. houdt iedere beslissing aan totdat het EUIPO in de nietigheidsprocedure betreffende het 123led-Uniemark een oordeel heeft geveld over de vraag of dit merk nietig is en dat oordeel in kracht van gewijsde is gegaan, dan wel tot de nietigheidsprocedure is ingetrokken;

In conventie en reconventie:

5.8. bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen en dat de meest gerede partij de zaak weer kan opbrengen om voort te procederen;

5.9. bepaalt dat partijen dan gelijktijdig een akte mogen nemen over het vervolg van de onderhavige procedure.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.D. Overbeek en in het openbaar uitgesproken op 6 mei 2026.

3219



Voor ~~grosse/afschrift~~

06 MEI 2026

De griffier, 