



vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/367125 / HA ZA 14-333

Vonnis van 4 maart 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FUELPLAZA B.V.,
gevestigd te Breda,
eiseres,
advocaat mr. Th.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GAOS B.V.,
gevestigd te Wijk bij Duurstede,
gedaagde,
advocaat mr. M.F.J. Haak te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Fuelplaza en Gaos genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 2 juli 2014,
- het proces-verbaal van comparitie van 17 december 2014 en de daarin vermelde processtukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Fuelplaza voert een onderneming die handelt in brandstoffen en smeermiddelen. Fuelplaza levert brandstoffen en smeermiddelen aan de zakelijke markt. Daarnaast beschikt Fuelplaza over een netwerk van tankstations verspreid over heel Nederland. Ten behoeve van deze activiteiten wordt de handelsnaam "OK" gevoerd. Fuelplaza voert voorts de aanvullende handelsnamen "OK Benelux", "OK De Knoest", "OK Nederland", "OK NoordOost" en "OK Zurich".

2.2. Fuelplaza exploiteert voor haar activiteiten de website www.okolie.nl.

2.3. Fuelplaza is sinds 2003 houder van de volgende merkregistraties:
- het Benelux woord/beeldmerk "OK", ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer 0387329 en gedeponereerd op 2 februari 1983, en
- het Benelux woordmerk "OK NoordOost", ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer 0729678 en gedeponereerd op 23 december 2002.

2.4. Gaos exploiteert een onderneming die zich bezig houdt met beleggingen.

2.5. Op 25 januari 1999 heeft Gaos de domeinnaam www.ok.nl (hierna: de domeinnaam) geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

2.6. Fuelplaza heeft in 2007, 2013 en 2014 tevergeefs getracht de domeinnaam van Gaos over te nemen.

2.7. Bij beschikking van 21 januari 2014 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank verlop verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot levering van de domeinnaam. Het verlop is op 24 januari 2014 aan Gaos betekend. Overbetekening van het verlop aan SIDN heeft op 28 januari 2014 plaatsgevonden.

3. Het geschil

3.1. Fuelplaza vordert na eiswijziging, samengevat:

1. te verklaren voor recht dat Gaos met het handelen zoals omschreven in de dagvaarding alsmede in de akte aanvulling grondslag van eis, inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Fuelplaza, althans dat Gaos met dit handelen onrechtmatig jegens Fuelplaza handelt, althans dat Gaos door het geregistreerd houden van de domeinnaam www.ok.nl haar bevoegdheden misbruikt;
2. Gaos te bevelen iedere verdere inbreuk op de merk- en handelsnamen van Fuelplaza in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom;
3. Gaos te bevelen de domeinnaam ww.ok.nl te doorlinken naar de website van Fuelplaza, te weten www.okolie.nl, op straffe van een dwangsom;
4. Gaos te bevelen haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam www.ok.nl, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het op eerste verzoek invullen en ondertekenen van de daartoe benodigde overdrachtshandelingen van SIDN, op straffe van een dwangsom;
5. te verklaren voor recht dat Gaos aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van haar onrechtmatig handelen en de door haar gepleegde inbreuken op de merk- en handelsnamen van Fuelplaza;
6. Gaos te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, vermeerderd met wettelijke rente;
7. Gaos te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv en in de nakosten.

3.2. Gaos voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering van Fuelplaza, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, met veroordeling van Fuelplaza in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank stelt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele eigendom (BVIE) vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de onderhavige vorderingen omdat Gaos statutair gevestigd is in het arrondissement Midden-Nederland.

Merkenrecht

4.2. Fuelplaza heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Gaos door het registreren en in stand houden van de domeinnaam inbreuk maakt op het merkenrecht van Fuelplaza. Fuelplaza beroept zich in dat verband op artikel 2.20 lid 1 sub a en sub d BVIE.

4.3. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE kan de merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Nog daargelaten of sprake is van (voorgenomen) economisch gebruik in de zin van dit artikel – partijen twisten daarover – is de rechtbank van oordeel dat van een reëel gebruik van de domeinnaam in ieder geval geen sprake is. Vaststaat immers dat thans geen actieve website aan de domeinnaam is gekoppeld. Derhalve kan niet worden vastgesteld of Gaos de domeinnaam gebruikt of zal gebruiken (of voldoende concreet dreigt te gebruiken) als middel om toegang te verlenen tot een website waarop zij onder dat teken waren of diensten, soortgelijk of niet soortgelijk aan die van Fuelplaza, aanbiedt. Het beroep op sub a van artikel 2.20 lid 1 BVIE kan daarom niet slagen.

4.4. Het gebruik van een teken als domeinnaam is wel aan te merken als gebruik in de zin van sub d van genoemd artikel. Op grond van dit subonderdeel kan de merkhouder zich verzetten tegen gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Volgens Fuelplaza is aan deze eisen voldaan. Fuelplaza heeft daartoe gesteld dat Gaos geen enkele noodzaak heeft de domeinnaam te behouden, aangezien zij daaronder, vanaf het moment van registratie vijftien jaar geleden, geen website operationeel heeft gehad en van een plan om een website actief te maken niet is gebleken. Fuelplaza daarentegen ondervindt er nadeel van dat Gaos de domeinnaam onder zich houdt, nu haar publiek haar niet onder de – gezien haar merk voor de hand liggende – domeinnaam ok.nl kan vinden. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk OK van Fuelplaza. De afbreuk aan het onderscheidend vermogen bestaat er voorts uit dat Gaos (kennelijk) geldelijk gewin voorstaat bij een eventuele verkoop van de domeinnaam. Verder wordt door het inactief laten van de domeinnaam de reputatie van het merk van Fuelplaza geschaad omdat de indruk wordt gewekt dat Fuelplaza als merkhouder haar zaken niet op orde heeft of nog geen actieve website heeft, aldus Fuelplaza.

4.5. Gaos heeft betwist dat door het gebruik van het teken “ok” in de domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Fuelplaza. Zij heeft in dat verband verwezen naar een uitspraak van de Rechtbank Groningen (thans Rechtbank Noord-Nederland) van 23 mei 2007 (ECLI:NL:RBGRO:

2007:BA7149). Daarin is – in afwijking van het Gerechtshof Amsterdam in de zaak Passies/Gaos (ECLI:NL:GHAMS:2000:AA8973) waarnaar Fuelplaza heeft verwezen – overwogen dat het feit dat iemand (de merkhouders) nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (de beschikking over de met het merk overeenstemmende domeinnaam) niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan. De rechtbank sluit zich hierbij aan. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft tot doel de goodwillfunctie van het merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om de merkhouders een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen. Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt daarom verworpen.

Handelsnaam

4.6. Fuelplaza heeft haar vorderingen voorts gebaseerd op de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw). Voor een geslaagd beroep op deze artikelen is vereist dat sprake is van gebruik van de domeinnaam als handelsnaam voor een onderneming en dat er als gevolg daarvan verwarring bij het publiek valt te duchten. Dit doet zich in het onderhavige geval niet voor aangezien de domeinnaam slechts is geregistreerd en geen actief bestaan leidt. Deze grondslag slaagt derhalve evenmin.

Onrechtmatige daad en misbruik van bevoegdheid

4.7. Tot slot heeft Fuelplaza gesteld dat Gaos onrechtmatig jegens haar handelt dan wel misbruik maakt van recht in de zin van artikel 3:13 BW door de domeinnaam onder zich te houden terwijl Fuelplaza betere en gegronde redenen heeft om deze op haar naam te registreren. Gelet op haar (oudere) merkenrechten heeft Fuelplaza er groot belang bij dat zij onder de domeinnaam kan worden gevonden. Gaos daarentegen heeft geen enkel belang bij behoud van de domeinnaam (zie ook hiervoor onder 4.4).

4.8. Gaos heeft terecht aangevoerd dat het registreren van een domeinnaam welke overeenkomt met een merk, hetgeen tot gevolg heeft dat de merkhouders geen website kan voeren onder diezelfde domeinnaam, op zichzelf nog geen onrechtmatige daad oplevert. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, zoals kwader trouw bij registratie van de domeinnaam of verwarring wekkend gebruik van de domeinnaam. Dergelijke omstandigheden zijn echter gesteld noch gebleken. De enkele weigering van Gaos om de domeinnaam aan Fuelplaza te verkopen tegen een (door Fuelplaza) redelijke (geachte) prijs is evenmin onrechtmatig. Ook daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Een dergelijke omstandigheid kan in het onderhavige geval niet worden gevonden in een afweging van de belangen van partijen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom Gaos het belang van Fuelplaza noodzakelijkerwijze moet laten prevaleren boven het belang van haarzelf. Het feit dat Fuelplaza haar merk niet als domeinnaam kan gebruiken betekent niet dat zij belemmerd wordt om zich via internet te profileren. Zij beschikt immers over de domeinnaam www.okolie.nl waaronder zij een website voert. Daarbij komt dat ook anderen geïnteresseerd (kunnen) zijn in de domeinnaam. Als onweersproken gesteld staat immers vast dat “ok” een veelgebruikt onderdeel is van merken en handelsnamen. Fuelplaza heeft niet gesteld waarom het belang van Fuelplaza zou moeten prevaleren boven de belangen van andere geïnteresseerden. Van onrechtmatig handelen van Gaos jegens Fuelplaza is dan ook geen sprake.

4.9. Het bovenstaande brengt mee dat Gaos ook geen misbruik maakt van haar bevoegdheid om de domeinnaam onder zich te houden. Voor het aannemen van misbruik van bevoegdheid is een enkele belangenafweging eveneens onvoldoende. Voorts is van het uitoefenen van een bevoegdheid met een ander doel dan waarvoor deze is verleend, zoals Fuelplaza heeft gesteld, geen sprake. Er bestaat geen verplichting om een actieve website aan een domeinnaam gekoppeld te hebben.

Conclusie

4.10. De conclusie is dat geen van de door Fuelplaza aangevoerde gronden de vorderingen kunnen dragen. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

Proceskosten

4.11. Fuelplaza zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gaos vordert volledige proceskostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv. Ter comparitie heeft Gaos aangevoerd dat aangesloten dient te worden bij de indicatietarieven in IE-zaken. Fuelplaza heeft dit niet bestreden, zodat zal worden uitgegaan van het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak zonder re- en dupliek, zijnde € 8.000,00.

4.12. De vorderingen van Fuelplaza zijn deels gebaseerd op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De rechtbank gaat er in dit geval vanuit dat de advocaten de helft van hun tijd daaraan hebben besteed. Derhalve zal de helft van het vorengenoemde bedrag in aanmerking worden genomen. Voor het overige zullen de proceskosten van Gaos conform het normale liquidatietarief worden vastgesteld.

4.13. Het salaris advocaat wordt conform het liquidatietarief begroot op € 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00). De totale proceskosten aan de zijde van Gaos bedragen dan € 6.344,00 (zijnde $\frac{1}{2} \times € 8.000,00 + \frac{1}{2} \times 904,00 + € 1.892,00$ vastrecht).

4.14. De door Gaos gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen als in het dictum vermeld.

5. De beslissing

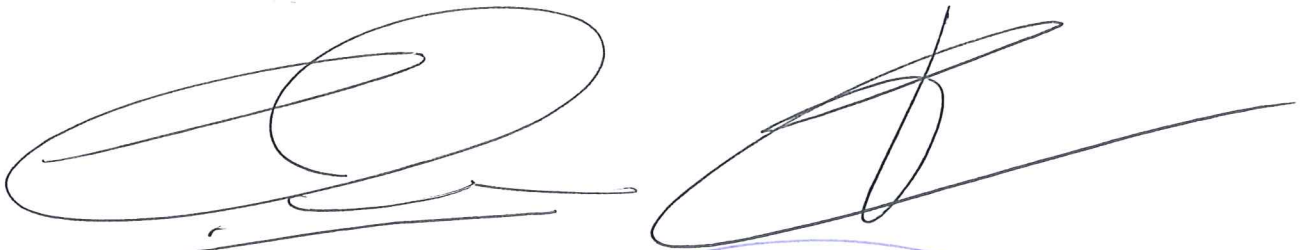
De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Fuelplaza in de proceskosten, aan de zijde van Gaos tot op heden begroot op € 6.344,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.S. Elkhuisen-Koopmans en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2015.




Voor gosse
- 4 MAART 2015
De griffier van de rechtbank
Midden-Nederland