

# vonnis



## RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/659441 / KG ZA 18-1383 CdK/TF

### Vonnis in kort geding van 8 maart 2019

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DOMEK B.V.**,
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ILDI BEHEER B.V.**,
- beide gevestigd te  
eiseressen bij dagvaarding van 11 januari 2019,  
advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

gevestigd te Aalsmeer,  
gedaagde,  
advocaat mr. M.H. Hamberg te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Domek c.s. worden genoemd en afzonderlijk Domek en Ildi Beheer. Gedaagde zal hierna worden genoemd.

#### 1. De procedure

Ter zitting van 22 februari 2019 heeft Domek c.s. gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren, voor zover van belang, aanwezig: aan de zijde van Domek c.s.:

aan de zijde van

## 2. De feiten

2.1. Ildi Beheer is aandeelhouder en bestuurder van het op 18 juli 2011 opgerichte Domek. In het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van 2 oktober 2018 van Domek staat bij de rubriek "Activiteiten": "SBI-code: 66193 – Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragenschappen e.d.

Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen op het gebied van financiële dienstverlening, hypothecaire financieringen, pensioenen, verzekeringen, sparen, beleggen en consumptief krediet. Aankoopbegeleiding bij onroerende zaken".

2.2. Vanaf 20 juli 2011 voert Domek de handelsnaam DOMEK (al dan niet met de toevoeging .nl) voor haar activiteiten inzake aankoopbegeleiding van huizen en de bemiddeling in hypotheek, verzekeringen en subsidies.

2.3. Op 28 november 2012 heeft Ildi Beheer het hieronder afgebeelde beeldmerk gedeponereerd, dat vervolgens op 11 maart 2013 is ingeschreven onder nummer 0930515 voor klasse 36 met omschrijving: "Makelaardij in onroerende goederen; bemiddeling huur of verhuur van onroerend goed".

Bij de classificatie van het beeldmerk staat: "(...) Blauw, groen, wit".

Ildi Beheer heeft Domek met een licentie het recht gegeven het beeldmerk te gebruiken.



2.4. [redacted] gebruikt vanaf 2016 de handelsnaam Bialydomek. Aanvankelijk voor zijn eenmanszaak en vanaf 31 maart 2018 voor zijn vennootschap [redacted] die op die datum is opgericht.

In het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van 13 december 2018 van [redacted] staat bij de rubriek "Activiteiten":

"SBI-code: 69203 – Boekhoudkantoren

De uitoefening van een administratie- en boekhoudkantoor".

2.5. [redacted] exploiteert de website [www.bialydomek.nl](http://www.bialydomek.nl). gebruikt op deze website het volgende logo:



2.6. Op 14 februari 2018 heeft Ildi beheer het Benelux woordmerk DOMEK gedeponereerd. Op 7 mei 2018 is het merk ingeschreven onder nummer 1029115 voor klasse 36 met omschrijving: "verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken;

makelaardij in onroerende goederen; bemiddeling bij huur of verhuur van onroerend goed; diensten op het gebied van consumptief krediet".

Ildi Beheer heeft Domek met een licentie het recht gegeven het woordmerk te gebruiken.

2.7. Bij brief van 11 juli 2018 heeft Domek c.s. gesommeerd om de volgens Domek c.s. door gemaakte inbreuk op haar handelsnaam en merken te staken. Domek c.s. heeft daarnaast aansprakelijk gesteld voor onrechtmatig handelen door op haar website letterlijke teksten van de website Domek.nl over te nemen en de lay-out van deze website te kopiëren. Domek c.s. heeft gesommeerd deze teksten te verwijderen en de lay-out aan te passen.

2.8. In een brief van 26 juli 2018 heeft le onder 2.7 vermelde aansprakelijkheden van Domek c.s. van de hand gewezen.

2.9. heeft geweigerd om aan de sommaties van Domek c.s. te voldoen. Zij heeft wel gaandeweg de inhoud van haar website aangepast naar het huidige format van de website van

### 3. Het geschil

3.1. Domek c.s. vordert – samengevat –:

- I. op straffe van een dwangsom te bevelen:
  - a) ieder gebruik van de aanduiding Bialydomek of een met DOMEK verwarrend overeenstemmende aanduiding als (onderdeel van een) handelsnaam, merk, internet domeinnaam en/of e-mailadressen of anderszins ter aanduiding van haar diensten te staken en gestaakt te houden,
  - b) het Bialydomek-logo te (doen) wijzigen en wel zodanig dat in het nieuwe logo de aanduiding DOMEK of daarmee verwarrend overeenstemmende aanduiding niet meer voorkomt en dat ook grafisch voldoende afstand wordt genomen ten opzichte van haar woord- en beeldmerk,
  - c) iedere verdere inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden,
- II. op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te veroordelen in de werkelijk door haar gemaakte proceskosten, in totaal € 17.913,83 (inclusief BTW), te vermeerderen met de wettelijke rente,
- III. de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakte te bepalen op zes maanden.

3.2. Domek c.s. stelt hiertoe het volgende.

Domek heeft onder haar merk en handelsnaam DOMEK brede bekendheid verworven in Nederland, zeker onder de Poolse gemeenschap hier in Nederland. Zij is een erkend financieel adviseur en onafhankelijk hypotheekadviseur met een AFM

---

vergunning. Domek c.s. kwam pas achter het bestaan van de onderneming met de naam Bialydomek doordat klanten dachten dat zij daarvan ook eigenaar was.

naakt volgens Domek c.s. conform artikel 2.20 lid sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) met het gebruik van haar teken BIALYDOMEK en haar logo inbreuk op het woord- en beeldmerk van Domek c.s.

Er is ook sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De merken van Domek c.s. zijn immers bekende merken binnen de doelgroep (zie de voorbeelden op internet in productie 7) en trekt ongerechtvaardigd voordeel uit en/of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken. Er is verder sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het gebruik van het teken Bialydomek als handelsnaam en domeinnaam is immers aan te merken als ongeoorloofd "ander gebruik" in de zin van dit artikel. Tot slot is sprake van handelsnaaminbreuk. Door het gebruik van de naam Bialydomek als handelsnaam ontstaat verwarring bij het publiek.

Daarnaast gebruikt het merk DOMEK in haar handelsnaam. Dat is verboden op grond van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (hierna: HNW). Al deze inbreuken rechtvaardigen dat het wordt verboden het teken Bialydomek en haar afbeelding te gebruiken. Domek c.s. wil haar merken beschermen en lijdt schade door het handelen van aldus nog steeds Domek c.s.

3.3. voert verweer. Hierop wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

4.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 BVIE dient, voordat op de inhoud van het geschil – voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk – wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld.

Nu haar vestigingsplaats heeft in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam is de voorzieningenrechter bevoegd.

4.2. De vorderingen van Domek c.s. zijn alleen toewijsbaar, als voldoende aannemelijk is dat de rechter in een eventuele bodemprocedure deze ook zou toewijzen en van haar niet kan worden gevergd de uitkomst van een dergelijke procedure af te wachten. Dat laatste is het geval, nu Domek c.s. heeft gesteld dat door de vermeende handelsnaam- en merkinbreuk in de markt verwarring ontstaat. Als deze stellingen kloppen heeft Domek c.s. er belang bij dat aan die situatie op zo kort mogelijke termijn een einde komt.

#### Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE

4.3. In artikel 2.20 b BVIE is bepaald dat een merkhouders het gebruik van een aanduiding (teken) kan verbieden:

---

*b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;*

4.4. Vast staat dat Domek c.s. een geldig woord- en beeldmerk heeft. Het beeldmerk is in 2012 geregistreerd en het woordmerk in 2018. Uitgangspunt is dat een bestanddeel van het beeldmerk het woord DOMEK is en dat dit uit dien hoofde bescherming geniet. Het verweer van [redacted] dat Domek c.s. zich op grond van haar jongere woordmerk niet kan verzetten tegen het oudere gebruik van haar teken Bialydommek kan haar niet baten.

4.5. Het standpunt van [redacted] dat het woord “domek” Pools voor “huis” is en daarom te beschrijvend is voor de diensten onder 36 waarvoor de merken zijn geregistreerd, wordt niet gevolgd. Het Poolse woord DOMEK betekent immers in het Nederlands “huisje” en de financiële dienstverlening die Domek c.s. verleent is niet alleen of altijd direct gerelateerd aan huizenverkoop. Weliswaar richt Domek c.s. zich hoofdzakelijk op Polen die hier in Nederland wonen - naar eigen zeggen 80% van haar cliënteel -, maar uit het feit dat de website Domek.nl niet alleen in de Poolse taal, maar ook in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar is, volgt dat zij zich ook tot een breder publiek richt binnen Nederland. Het woord “domek” komt voorts niet voor in het normale taalgebruik binnen Nederland of de Benelux. Het overgrote deel van dit publiek herkent het woord “domek” dan ook niet en kan de betekenis daarvan niet vaststellen. Voor dat deel van het publiek is het woordmerk onderscheidend, maar zoals gezegd ook voor de Polen die hier in Nederland wonen omdat dienstverlening van Domek financiële dienstverlening in bredere zin betreft.

4.6. [redacted] gebruikt als teken het Poolse woord Bialydommek dat in het Nederlands “het witte huisje” betekent. Zij heeft dit teken ook in haar logo staan. Aannemelijk is dat beide partijen hun tekens en logo's gebruiken voor soortgelijke diensten. Zandwijken doet voorkomen alsof haar dienstverlening anders is dan de financiële dienstverlening van Domek c.s. omdat zij zich vooral richt op het doen van boekhoudingen. Ook dat valt echter onder “financiële dienstverlening” en aannemelijk is dat Zandwijken zich niet alleen beperkt tot de zuivere boekhouding en ook diensten verricht die Domek c.s. aanbiedt.

Uit de als productie 8 overgelegde afschriften van de website van [redacted] kan immers globaal, bijvoorbeeld uit de afbeeldingen van huizen en spelende kinderen, worden afgeleid dat het niet alleen gaat om bedrijfsboekhouding. Dat er een overlap in dienstverlening bestaat volgt ook uit de omstandigheid dat [redacted] aanvankelijk teksten van Domek c.s. op haar website had gekopieerd, die zij na een sommatie daartoe heeft verwijderd. Het ligt niet voor de hand dat [redacted] deze teksten zou hebben gebruikt als haar dienstverlening significant zou atwijken.

4.7. De volgende vraag is of de tekens van [redacted] overeenstemmen met de beeldmerk van Domek c.s. Zoals immers uit 4.4 volgt zal alleen de gestelde

beeldmerkinbreuk worden getoetst. Partijen verschillen daarover van mening. Overeenstemming kan bestaan uit visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, waarbij het gaat om de totaalindruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat. Uitgangspunt voor de beoordeling van het woordelement is dat tussen het woord DOMEK het teken Bialydomek auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat. Het enige verschil tussen de tekens betreft het gedeelte "BIALY" dat 'wit' betekent en van ondergeschikt belang is. Er is dus sprake van overeenstemming. Uitgangspunt voor de beoordeling van de beeldmerkinbreuk is het beeldmerk zoals is weergegeven onder 2.3. De visuele overeenstemming tussen de beide logo's bestaat eruit dat in beide logo's voorafgaand aan de tekst een huisje staat afgebeeld. De grafische weergave van de huisjes verschilt. Het huisje van Domek c.s. is open en in het huisje staat de beeltenis van een gezin. Niettemin lijken de afbeeldingen op elkaar en is de indruk die de beeltenis bij de kijker achterlaat overeenstemmend, doordat sprake is van een klassiek vormgegeven huisje met een puntdak, in frisse natuurlijke kleuren. Daarnaast komt in beide logo's het woord "domek" voor. Zoals gezegd zijn de woordelementen DOMEK en Bialydomek auditief en begripsmatig overeenstemmend. Daarnaast zijn zij geschreven in een gelijkend lettertype, waarmee het woordbestanddeel "domek" in merk en teken een dominant bestanddeel is. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat de totaalindruk van beide logo's overeenstemmend is.

4.8. Aannemelijk is dat de tekens van partijen zodanig met elkaar overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring ontstaat. Beide partijen richten zich immers op de Nederlandse markt, in het bijzonder op Polen die in Nederland zijn. Het marktaandeel van Domek c.s. voor hypotheekbemiddeling onder Polen in Nederland ligt rond 68% van alle bedrijven (waaronder banken) die zich op de Poolse doelgroep richten. Zij heeft een dus een zekere bekendheid opgebouwd, die het onderscheidend vermogen van haar merk vergroot. Aannemelijk is voorts dat zij daarin fors heeft geïnvesteerd. Het verweer van [redacted] dat partijen niet dezelfde doelgroep hebben, omdat zij zich geografisch op 90 km afstand van elkaar bevinden en [redacted] zich regionaal richt op Polen die werkzaam zijn of wonen in de omgeving van Aalsmeer wordt niet gevolgd. Aannemelijk is dat Domek c.s. cliënten in heel Nederland heeft en bij uitstek in regio's waar veel Polen in de land- en tuinbouw werken zoals in de regio Aalsmeer. Bovendien zijn partijen allebei actief op internet. Het verwarringsgevaar is derhalve groot. Weliswaar heeft Domek c.s. niet met concrete bescheiden aangetoond dat daadwerkelijk verwarring is ontstaan bij het publiek, maar [redacted] heeft verklaard dat zij op de mogelijkheid is gewezen om de betrokken diensten te gaan verlenen door Polen die voor het doen van de boekhouding aan [redacted] verbonden waren. Doordat [redacted] vervolgens de teksten op de website van Domek c.s. heeft gekopieerd, is het aannemelijk dat zijn eigen cliënten de aandacht hebben gevestigd op de website van Domek c.s.. Zoals gezegd hebben cliënten van Domek c.s. hen geattendeerd op het bestaan van de website van [redacted]. Het verwarringsgevaar is daarmee voldoende aannemelijk.

---

4.9. De conclusie is dat met zijn tekens inbreuk maakt op het beeldmerk van Domek c.s. Dit rechtvaardigt dat zij wordt geboden deze inbreuken te staken. Nu de inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE daarvoor voldoende grondslag biedt, behoeven de overige grondslagen op grond van de BVIE geen verdere bespreking meer.

Artikel 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw)

4.10. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.11. Vast staat dat voordat de handelsnaam Bialydomek voor haar onderneming ging gebruiken Domek c.s. al jaren de handelsnaam DOMEK voor haar onderneming gebruikte. Voorts is aannemelijk dat beide ondernemingen soortgelijke diensten aanbieden en dat de handelsnaam van slechts in geringe mate afwijkt van die van Domek c.s. Dit volgt uit hetgeen hiervoor bij de merkinbreuk is overwogen. Verder overlappen de doelgroepen van partijen elkaar. Partijen zijn allebei (via internet) landelijk actief, maar richten zich op de Poolse doelgroep. Het verweer van Zandwijken dat zij regionaal georiënteerd is, treft geen doel. Hierbij wordt verwezen naar het onder 4.8 overwogene. De handelsnaam DOMEK heeft daarnaast een ruime beschermingsomvang omdat zij een brede bekendheid heeft verworven onder Poolse gemeenschap in Nederland. Gelet op het voorgaande is er gezien de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek. Voldoende aannemelijk is dan ook dat de handelsnaam Bialydomek in strijd met artikel 5 Hnw wordt gevoerd. Daarnaast gebruikt het woorelement DOMEK in haar handelsnaam. Op grond daarvan is eveneens in strijd gehandeld met artikel 5a Hnw.

4.12. Op grond van de voor omschreven inbreuken dient het gebruik van het teken Bialydomek en haar logo te staken. De vorderingen zullen worden toegewezen als na te melden. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.13. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal zoals door Domek c.s. gevorderd, worden bepaald op zes maanden.

4.14. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv worden aan de zijde van Domek c.s. begroot op € 8.000,- aan advocaatkosten. Hierbij wordt uitgegaan van een gespecialiseerde advocaat in een overzichtelijke IE-zaak. Ook weegt mee de omstandigheid dat de

---

werkzaamheden door toedoen van Domek c.s. over een lange periode zijn uitgesmeerd door de lange tijdsduur tussen de briefwisseling in juni en juli 2018 en het aanbrengen van de dagvaarding. Dit kan niet anders dan kostenverhogend zijn geweest en kan niet allemaal als proceskosten worden aangemerkt. De kosten aan de zijde van Domek c.s. worden in totaal begroot op:

- dagvaarding	€	86,40
- griffierecht		639,00
- salaris advocaat		<u>8.000,00</u>
Totaal	€	8.725,40,

te vermeerderen met wettelijke rente.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt  iterlijk 14 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken Bialydomek als handelsnaam en merk (hetgeen eveneens inhoudt het gebruik van dit teken als internet domeinnaam of e-mailadres of anderszins ter aanduiding van haar diensten) te staken en gestaakt te houden,

5.2. gebiedt  binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het Bialydomek-logo te (doen) wijzigen en wel zodanig dat in het nieuwe logo de aanduiding Domek niet meer voorkomt,

5.3. veroordeelt  om aan Domek c.s. een dwangsom te betalen van € 2.000,- voor iedere dag dat zij niet aan de onder 5.1 en/of 5.2 genoemde geboden voldoet, met een dwangsom van € 1.000,- per dag dat zij niet aan een van de genoemde geboden voldoet tot een maximum van € 25.000,- is bereikt,

5.4. veroordeelt  in de proceskosten, aan de zijde van Domek c.s. tot op heden begroot op € 8.725,40, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.5. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast op zes maanden, gerekend vanaf de datum van dit vonnis,

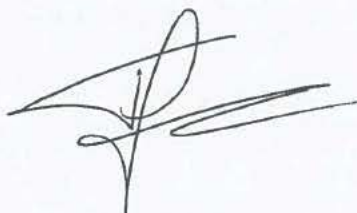
5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.



---

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 maart 2019.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
rechtbank Amsterdam