

GEDAAGDE

vonnis

In naam van de Koning

RECHTBANK AMSTERDAM

afdeling privaatrecht

Zaaknummer en rolnummer: 6893215 / CV EXPL 18-10168

Uitspraak: 12 april 2019

Vonnis van de kantonrechter
in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEWFYSIC B.V.

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie

gemachtigde mr. M.H.J. Langerak,

t e g e n

1. de vennootschap onder firma

L.M.N. ENGINEERING,

2.

3.

allen wonende/gevestigd te Zoetermeer,

verweerders in conventie,

eisers in reconventie,

gemachtigde mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen worden hierna aangeduid als NewFysic, de VOF,¹
(verweerders in conventie/eisers in reconventie tezamen NewFigure).

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 april 2018, met producties,
- de akte eisvermeerdering van NewFysic, met een productie,
- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, met producties,
- het tussenvonnissen van 23 juli 2018, waarbij een bijeenkomst van partijen is bevolen,
- het proces-verbaal van comparitie van 4 december 2018 met de daarin vermelde processtukken waaronder de conclusie van antwoord in reconventie, met producties, en
- het proces-verbaal van voortzetting van comparitie van 12 maart 2019 met de daarin vermelde processtukken, waaronder de akte eisvermindering van NewFigure.

Daarna is vonnis bepaald.

6893215 / CV EXPL 18-10168
12 april 2019

2

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Feiten en omstandigheden

1.1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

1.2. NewFysic voert een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie van een afslankmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van coaching, begeleiding en verkoop van voedingssupplementen, vitaminen en mineralen, zowel via internet als via verkooppunten in Nederland. NewFysic is in 37 plaatsen in Nederland gevestigd met een eigen winkel. NewFysic is in haar huidige vorm sinds mei 2008 actief en is voortgekomen uit een doorstart van het in 2008 gefailleerde New Figure Clinic B.V. dat sinds 2003 actief was. Haar huidige statutaire en handelsnaam NewFysic voert NewFysic sinds 18 januari 2011, voordien voerde zij de statutaire naam, tevens handelsnaam, NewFigure Clinics B.V. Bij de doorstart van New Figure Clinic B.V heeft NewFysic de domeinnamen van New Figure Clinic B.V. gekocht waaronder de domeinnaam www.newfigure.nl, welke domeinnaam in 2003 is geregistreerd.

1.3. zijn de vennoten van de VOF. De VOF houdt zich bezig met de exploitatie van een afslankmethode waarvan begeleiding en de verkoop van voedingssupplementen deel uitmaken. Sinds maart 2006 voert de VOF de handelsnaam NewFigure Clinic Zoetermeer. De VOF is gevestigd in Zoetermeer en heeft 8 franchisenemers die haar formule exploiteren in Nederland.

1.4. In 2010 is tussen partijen een geschil ontstaan na registratie van en gebruik door NewFigure van de domeinnaam www.new-fysic.nl die doorverwees naar de website van NewFigure. Om het geschil te beslechten hebben NewFysic en NewFigure een onthoudingsverklaring d.d. 18 augustus 2010 gesloten waarin onder meer staat:

“(…)

Verklaart:

1. NFZ (NewFigure, kantonrechter) erkent dat alle rechten op de naam NEW FYSIC, als handelsnaam en als merk- c.q. productnaam, exclusief aan New Fysic toebehoren.
2. NFZ verklaart hierbij met onmiddellijke ingang ieder gebruik in het economisch verkeer van de naam NEW FYSIC, of een daarmee overeenstemmende benaming, te staken en gestaakt te houden. Dit betreft zowel het gebruik als handelsnaam, als het gebruik in de vorm van een domeinnaam (ongeacht of deze daadwerkelijk in gebruik is doordat er een actieve website aan gekoppeld is), als het gebruik als merk- of productnaam.
3. (...)
4. Indien NFZ tekortschiet in de nakoming van het in artikel 2 en artikel 3 bepaalde, verbeurt zij aan New Fysic een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- (...) voor elke dag dat NFZ het aldaar bepaalde overtreedt, onverminderd het recht van New Fysic in dat geval op volledige schadevergoeding. (...)

1.5. In 2015 is tussen partijen een geschil ontstaan naar aanleiding van de registratie door NewFigure van de domeinnaam www.newfysic.be. Dit heeft geleid tot een door NewFigure ondertekende onthoudingsverklaring van 26 september 2015 die onder meer als volgt luidt:

“(…)

Verklaart:

6893215 / CV EXPL 18-10168

12 april 2019

3

1. NFZ [NewFigure, kantonrechter] erkent dat alle rechten op de naam NEWFYSIC, als handelsnaam en als merk- c.q. productnaam, exclusief aan NewFysic toebehoren.
2. NFZ verklaart hierbij met onmiddellijke ingang ieder gebruik in het economisch verkeer van de naam NEWFYSIC, of een daarmee overeenstemmende benaming, te staken en gestaakt te houden. Dit betreft zowel het gebruik als handelsnaam, als het gebruik in de vorm van een domeinnaam (ongeacht of deze daadwerkelijk in gebruik is doordat er een actieve website aan gekoppeld is), als het gebruik als merk- of productnaam.
3. NFZ verklaart hierbij dat zij de domeinnaam www.newfysic.be met onmiddellijke ingang, doch vóór 1 oktober 2015, om niet zal overdragen aan NewFysic. (...)"

1.6. In 2017 stond in een advertentietekst op de aan NewFigure toebehorende website www.newfigure.com onder meer de tekst 'Goedkoper dan Newfysic'.

1.7. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 5 februari 2018 is NewFigure op vordering van NewFysic (onder meer) veroordeeld tot betaling aan NewFysic van een bedrag van € 11.000,00 uit hoofde van het boetebeding uit de onthoudingsverklaring uit 2010. In het vonnis heeft de voorzieningenrechter onder meer overwogen:

"(...)

5.4. Partijen verschillen van mening over de vraag of de onthoudingsverklaringen het gebruik van de naam van NewFysic in de vorm van vergelijkende reclame of als magneetwoord toelaten. (...)

5.5. Het effect van het gebruik van de naam van NewFysic als magneetwoord is in dit geval dat de internetgebruiker die NewFysic zoekt, als tweede resultaat een advertentie ziet waarin de diensten en producten van de vof worden aangeprezen. Weliswaar wordt daarmee niet het gevaar in het leven geroepen dat de consument beide ondernemingen met elkaar verwart, want in de advertentie worden de diensten en producten van de vof als goedkoper afgezet tegen die van NewFysic, maar dat neemt niet weg dat er geen geldige reden bestaat voor het gebruik van de naam NewFysic als magneetwoord. (...) Voorshands is aannemelijk dat het enige doel van het gebruik van de naam NewFysic is het aanleunen bij, en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van de grotere onderneming van NewFysic. Dit gebruik van de naam van NewFysic levert een onrechtmatige inbreuk op haar handelsnaam op.

5.6. Niet in geschil is dat tussen partijen sinds april 2008 voortdurend geschillen hebben bestaan over het gebruik door de vof van de naam newfysic. Het moest de vof dan ook duidelijk zijn dat NewFysic met de onthoudingsverklaring wilde bereiken dat de vof bij de presentatie van zichzelf en haar producten tegenover het in aanmerking komende publiek meer afstand van haar zou nemen, om verdere verwarring tussen beide ondernemingen te voorkomen. In de onthoudingsverklaringen erkent de vof dat het recht op de handelsnaam "NewFysic" exclusief aan NewFysic toebehoort. De vof heeft ermee ingestemd dat ieder gebruik van die naam in het economisch verkeer haar verboden is. Weliswaar is bij de uitwerking van dit algemene verbod de inbreuk op de handelsnaam niet expliciet genoemd, maar de vof moest, mede gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van de onthoudingsverklaring, hebben begrepen dat het haar niet langer vrijstond de naam van NewFysic te gebruiken om het in aanmerking komende publiek naar (de producten van) haar eigen onderneming te lokken.

(...)

5.8. De vof heeft betoogd dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gebruik van de naam newfysic als magneetwoord, omdat zij tot het gebruik daarvan geen opdracht heeft gegeven. Zij veronderstelt dat het door haar ingeschakelde marketingbureau mogelijk zelfstandig is overgegaan tot het gebruik als magneetwoord. Dit betoog gaat echter

6893215 / CV EXPL 18-10168
12 april 2019

niet op omdat de vof daarmee miskent dat eventuele fouten die het marketingbureau heeft gemaakt (...) op grond van het bepaalde in artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek voor rekening van de vof komen. Ten overvloede wordt hieraan toegevoegd dat toepassing van artikel 6:171 BW tot hetzelfde resultaat leidt omdat het hier gaat om werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de vof. (...)"

1.8. NewFigure heeft een procedure aanhangig gemaakt bij het World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (hierna: de Geschillenbeslechter) met als doel de overdracht door NewFysic aan NewFigure van de domeinnaam www.newfigure.nl. In de uitspraak van 4 april 2018 heeft de Geschillenbeslechter bevolen dat de domeinnaamhouder van de domeinnaam newfigure.nl wordt gewijzigd van NewFysic naar NewFigure. In de beslissing staat onder meer:

"(...)

7. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling [Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, kantonrechter] dient Eiser [NewFigure, kantonrechter] gemotiveerd te stellen dat cumulatief aan de volgende drie eisen is voldaan:

- a) De Domeinnamen zijn identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een:
 - I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; (...)
- b) de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en
- c) de Domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd of worden te kwader trouw gebruikt.

(...) Op grond hiervan zal de Geschillenbeslechter aannemen, dat Eiser de aanduiding NewFigure Clinic Zoetermeer als handelsnaam gebruikt.

Onbestreden is dat Verweerder [NewFysic, kantonrechter] tot 2011 de handelsnaam NewFigure Clinics heeft gebruikt, daarna niet meer. Het enkele geregistreerd houden van een domeinnaam vormt geen gebruik als handelsnaam. Nu niet is gesteld of gebleken dat die handelsnaam een zodanige bekendheid had dat deze in 2018 nog beschermenswaardige bekendheid bij het publiek geniet, moet er van worden uitgegaan, dat Verweerder zijn rechten met betrekking tot deze handelsnaam inmiddels door niet-gebruik heeft verloren. Gesteld noch gebleken is dat Verweerder zich tegen het gebruik door Eiser van de handelsnaam NewFigure Clinic Zoetermeer met succes heeft verzet respectievelijk het staken van het gebruik heeft afgedwongen.

Daarmee staat ten behoeve van deze procedure voldoende vast dat Eiser rechthebbende is op de handelsnaam NewFigure Clinic Zoetermeer.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

(...) De Domeinnaam bestaat uit de aan elkaar geschreven aanduiding "newfigure", welke prominent voorkomt in zowel de handelsnaam als het Merk. Dat resulteert er in dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met de handelsnaam en het Merk van Eiser dat er verwarring kan ontstaan met deze handelsnaam en het Merk.

Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan.

6893215 / CV EXPL 18-10168

12 april 2019

5

B. Recht of Legitiem Belang

Verweerder heeft de Domeinnaam gekocht en wenst die te behouden omdat Verweerder meent dat de Domeinnaam, als overeenstemmend met zijn oude handelsnaam, onder zijn klanten nog steeds bekend is en hij zo op Internet ook gevonden wil kunnen worden. Zoals hiervoor overwogen staat vast dat Verweerder na 2011 de handelsnaam NewFigure Clinics niet meer heeft gebruikt. Niet onderbouwd is dat de handelsnaam, nadat het gebruik ervan in 2011 is gestaakt, nog steeds bekend is bij de klantenkring van Verweerder. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de Domeinnaam.

Een ander belang waaruit een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam zou kunnen blijken, is niet gesteld of gebleken. Daarmee staat binnen de huidige procedure vast dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Sinds 2010 is geen website direct onder de Domeinnaam. Wel heeft Verweerder daaraan zijn eigen naam als keyword toegevoegd. Tevens heeft Verweerder (in ieder geval gedurende enige tijd) de Domeinnaam laten doorverwijzen naar zijn website "www.newfysic.nl".

Verweerder deed dit met het doel zijn klanten naar zijn website door te linken. Nu Verweerder echter geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam meer heeft, is het aan de Domeinnaam koppelen van zijn naam als keyword en het doorverwijzen naar Verweeders website, waarop diensten/producten worden aangeboden die concurreren met de diensten/producten die Eiser aanbiedt, aan te merken als een gebruik te kwader trouw in de zin van de Regeling.

Ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling is derhalve voldaan. (...)"

2. Vordering en verweer

In conventie

2.1. NewFysic vordert na vermeerdering van eis – samengevat – om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. Primair NewFigure hoofdelijk te veroordelen tot naleving van de afspraken uit de onthoudingsverklaringen van 18 augustus 2010 en 26 september 2015 en tot betaling van de contractuele boete van € 1.000,- per dag in verband met de niet-nakoming van de onthoudingsverklaring op 24, 27, 28 en 30 november 2017 en 1, 4, 11, 12, 13, 14 en 15 december 2017, in totaal € 11.000,-;

Subsidiair NewFigure hoofdelijk te veroordelen tot nakoming van de onthoudingsverklaring van 18 augustus 2010 alsmede de onthoudingsverklaring van 26 september 2015 en NewFigure te bevelen om ieder gebruik in het economisch verkeer van de naam NEWFYSIC of een daarmee overeenstemmende benaming te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

2. NewFigure hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de contractuele boete van € 1.000,- per dag in verband met de niet-nakoming van de onthoudingsverklaring door gebruikmaking van de naam van NewFysic als *keyword* bij haar domeinnaam www.new-figure.nl op 19 januari 2018, 1, 5 en 6 maart 2018, 16, 17 en 18 april 2018 en 1, 2 en 3 mei 2018, in totaal

6893215 / CV EXPL 18-10168
12 april 2019

6

€ 10.000,-, en NewFigure te bevelen om het gebruik van de naam NEWFYSIC als *keyword* bij de hen toebehorende domeinnaam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

3. NewFigure hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een vergoeding aan NewFysic voor de door NewFysic geleden schade als gevolg van het onrechtmatig handelen door NewFigure jegens NewFysic en de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit de onthoudingsverklaring, nader op te maken bij staat;

4. voor recht te verklaren dat uitsluitend NewFysic is gerechtigd tot de registratie van de domeinnaam *www.newfigure.nl*, althans – subsidiair – voor het geval het instituut SIDN de domeinnaam op naam van NewFigure mocht hebben geregistreerd, NewFigure te veroordelen om de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam, binnen acht dagen na betekening van het vonnis en op straffe van verbeurte van een dwangsom en

5. NewFigure hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten op grond van artikel 1019i Rv (de kantonrechter begrijpt: artikel 1019h Rv), te vermeerderen met nakosten en rente.

2.2. NewFigure voert verweer.

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

In reconventie

2.4. NewFigure vordert na vermindering van eis – samengevat – om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

Primair

- I. NewFysic te veroordelen om binnen 48 uur na het vonnis de domeinnaam *newfigure.nl* aan NewFigure over te (laten) dragen, door haar registrar van de domeinnaam opdracht te geven aan SIDN de wijziging van de domeinnaam en een 'verhuistoken' te laten vragen en de registrar na ontvangst daarvan de verhuistoken door te laten sturen naar _____, en verder al het nodige te doen om de domeinnaam aan NewFigure over te dragen en NewFigure daar houder van te laten zijn;

Subsidiair

- II. NewFysic te veroordelen om binnen 48 uur na het vonnis de *newfigure.nl*-domeinnaam op te laten heffen door middel van het door haar registrar aan het SIDN om directe opheffing van de domeinnaam te verzoeken en voor die opheffing, indien daartoe verzocht, vervolgens toestemming te geven en daarvan binnen dezelfde tijd schriftelijk bewijs te geven aan NewFigure, en NewFysic te veroordelen om al het overige te doen om te bewerkstelligen dat NewFysic de domeinnaam niet langer (direct dan wel indirect) houdt;

Meer subsidiair:

- III. NewFysic te veroordelen om binnen 48 uur na het vonnis de domeinnaam *www.newfigure.nl* niet meer te (laten) gebruiken anders dan deze simpelweg

6893215 / CV EXPL 18-10168

12 april 2019

7

geregistreerd te houden, waaronder door daar (direct of indirect) een keyword aan te koppelen of naar een website te laten doorverwijzen;

En voorts:

- IV. NewFysic te veroordelen om binnen 48 uur na het vonnis iedere verwijzing naar www.newfigure.nl te staken en gestaakt te houden, waaronder door de domeinnaam niet langer te (laten) vermelden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende haar rechtspersoon, en verder om binnen die termijn ieder ander gebruik van de domeinnaam waarmee het op enige andere wijze met haar eigen onderneming of producten in verband wordt gebracht, te laten staken en gestaakt te houden;
- V. aan de veroordelingen onder I, II, III en IV een dwangsom te verbinden van € 25.000,00 voor iedere dag of ieder dagdeel dat NewFysic in gebreke is met een van de verzochte bevelen;
- VI. NewFysic te veroordelen tot betaling van de vergoeding van de door NewFigure geleden schade veroorzaakt door de doorverwijzing van de domeinnaam www.newfigure.nl naar www.newfysic.nl in de periode vanaf 25 januari 2018 tot en met 6 februari 2018, te vermeerderen met rente, nader op te maken bij staat;
- VII. NewFysic te veroordelen om binnen 48 uur na het vonnis de reeds door NewFigure betaalde boete van € 11.000,- terug te betalen, dan wel het bedrag dat NewFigure na rechterlijke matiging teveel heeft betaald, te vermeerderen met rente;
- VIII. NewFysic te veroordelen om binnen 48 uur na het vonnis de reeds door NewFigure betaalde proceskostenveroordeling in het kort geding van € 8.854,93 terug te betalen, te vermeerderen met rente en
- IX. NewFysic te veroordelen in de proceskosten, te begroten aan de hand van de Indicatietarieven als een eenvoudige zaak tot een hoogte van 3/4^e deel daarvan en de rest aan de hand van het gewone liquidatietarief, en te veroordelen in de nakosten.

2.5. NewFysic voert verweer.

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

3. Beoordeling

In conventie

Gebruik keywords

3.1. NewFysic vordert (zie 2.1 onder 2) een boete van € 10.000,00 wegens de overtreding van de onthoudingsverklaringen (zie 1.4 en 1.5 en hierna onder 3.7 e.v.) door NewFigure op tien verschillende data in januari, maart, april en mei 2018. NewFigure, aldus NewFysic, heeft de naam van NewFysic toen gebruikt als keyword bij haar domeinnaam www.new-figure.nl. Ter onderbouwing van haar vordering heeft NewFysic een aantal prints van Webwiki in het geding gebracht waaruit volgt, aldus NewFysic, dat NewFigure zich bedient van de keywords 'NewFysic Afslanken Afvallen' bij haar domeinnaam. Ten onrechte wordt volgens NewFysic de naam van NewFysic gekoppeld aan de website van NewFigure.

6893215 / CV EXPL 18-10168
12 april 2019

3.2. NewFigure bestrijdt de gestelde overtreding. Webwiki publiceert analyses van websites waarbij onder meer wordt getoond welke keywords er voor een website worden gebruikt. Als een website eenmaal is geanalyseerd door Webwiki, wordt de informatie daarna in beginsel niet meer gewijzigd. Webwiki heeft in een e-mailbericht bevestigd dat het mogelijk is dat op Webwiki achterhaalde informatie te zien is. In dit geval, aldus NewFigure, is de informatie waarnaar NewFysic verwijst, achterhaald. New-figure.nl was in het verleden eigendom van NewFysic. De informatie die op Webwiki te zien is en op het screenshot dat door NewFysic is overgelegd, stamt uit de tijd dat NewFysic die domeinnaam zelf hield en ook zelf de keywords heeft toegevoegd. Naar aanleiding van een verzoek van NewFigure, heeft Webwiki op 17 mei 2018 een update uitgevoerd van het screenshot van de website en van gegevens als de titel en de keywords. Na die update kwam NewFysic niet meer voor bij de domeinnaam van NewFigure, aldus NewFigure.

3.3. Voor het slagen van de vordering dient eerst vast te staan dat NewFigure op de door NewFysic genoemde data in 2018 bij haar domeinnaam gebruik heeft gemaakt van de naam van NewFysic als keyword. NewFigure heeft op dat punt gemotiveerd en concreet verweer gevoerd en een onderbouwing gegeven van haar stelling, onder meer door te wijzen op het bericht van Webwiki over achterhaalde informatie en door te verwijzen naar de gegevens die te zien zijn ná de update. Het lag op de weg van NewFysic, gezien artikel 150 Rv, om haar stelling dat NewFigure op genoemde data gebruik heeft gemaakt van de naam van NewFysic als keyword van een nadere onderbouwing te voorzien en in het bijzonder te staven dat van achterhaalde informatie op de Webwiki site geen sprake is. Dat heeft zij niet gedaan, noch heeft zij een bewijsaanbod gedaan. Aan nadere bewijslevering wordt dan ook niet toegekomen. Niet is vast komen staan dat NewFigure zich heeft bediend van de naam van NewFysic op de door NewFysic genoemde data.

3.4. Ook de stelling van NewFysic dat het (laten voortbestaan van) de vermelding op Webwiki van het woord NewFysic als keyword bij NewFigure, reeds het gebruik van een keyword is, faalt. In de onthoudingsverklaringen wordt het NewFigure immers verboden gebruik te maken van de naam NewFysic. Dat vereist een actieve handeling. Zoals door de voorzieningenrechter ook is overwogen, hebben partijen bij de onthoudingsverklaring ook het gebruik in het economisch verkeer voor ogen gehad. Het lag op de weg van NewFysic om toe te lichten dat aan die bepaling de door haar bepleite ruimere strekking moet worden gegeven. Dat heeft zij niet gedaan.

3.5. De vordering onder 2 zal gezien het voorgaande worden afgewezen.

In conventie en in reconventie

3.6. De (overige) vorderingen in conventie en de vorderingen in reconventie lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

Onthoudingsverklaringen

3.7. NewFysic vordert primair veroordeling van NewFigure tot naleving van de afspraken uit de onthoudingsverklaringen (zie 1.4 en 1.5) en betaling van boetebedragen. NewFysic stelt dat NewFigure met de advertentietekst zoals weergegeven onder 1.6, die op 11 data is gepubliceerd op internet, de afspraken uit de onthoudingsverklaringen heeft geschonden. Uit hoofde van de onthoudingsverklaring uit 2010 heeft NewFigure een boete verbeurd van € 11.000,00, aldus NewFysic.

6893215 / CV EXPL 18-10168
12 april 2019

9

3.8. Eerst dient beoordeeld te worden of het boetebeding nog van toepassing was toen de advertenties in 2017 zichtbaar waren. NewFigure voert ter afwering van de vordering aan dat de onthoudingsverklaring uit 2015 de verklaring uit 2010 heeft vervangen. Nu de onthoudingsverklaring uit 2015 geen boeteclausule bevat, bestaat er geen grondslag voor toewijzing van de gevorderde boetebedragen, aldus NewFigure.

3.9. In de onthoudingsverklaringen zijn geen bepalingen opgenomen die regelen in welke verhouding die verklaringen tot elkaar staan. Partijen hebben op dat punt ook geen inzicht verstrekt in de totstandkoming van de onthoudingsverklaringen. Het gaat er dan om te bepalen welke betekenis partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang, in hun onderlinge samenhang gezien.

3.10. Beide onthoudingsverklaringen hebben als onderwerp het gebruik van de naam 'NewFysic', als handelsnaam en als merk- c.q. productnaam, en het gebruik van die naam in het economisch verkeer. De verklaringen wijken van elkaar af waar het gaat om de boete die NewFigure verbeurt bij overtreding van de in de verklaringen omschreven verboden. Voorop staat dat de kans dat een verbod wordt overtreden, geringer is indien aan die overtreding een boete is verbonden. Een boeteclausule vormt een effectieve wijze tot naleving van de onthoudingsverklaring. Verder staat vast dat partijen op het moment van de onthoudingsverklaring uit 2015 al enkele jaren geschillen hadden over (onder meer) het gebruik van de naam 'NewFysic' en een nieuw conflict ook aanleiding gaf tot die tweede onthoudingsverklaring. Tegen die achtergrond heeft NewFigure geen concrete omstandigheden aangevoerd die onderbouwen dat zij redelijkerwijs heeft mogen begrijpen dat NewFysic haar rechten op een contractuele boete op grond van de onthoudingsverklaring uit 2010 heeft laten varen bij de totstandkoming van de verklaring uit 2015. De stelling dat een overeenkomst tussen dezelfde partijen en met hetzelfde onderwerp eerdere overeenkomsten vervangt in die zin dat een partij op rechten uit hoofde van een eerdere overeenkomst ook geen aanspraak meer kan maken, kan NewFigure in dit geval niet baten. Voor het aangaan van de tweede overeenkomst bestond immers een specifieke aanleiding, de registratie van een domeinnaam door NewFigure. Op dat moment was het, zo neemt de kantonrechter aan, voor partijen kennelijk van belang nogmaals een onthoudingsverklaring op te stellen. Dat het tevens de bedoeling is geweest de eerdere onthoudingsverklaring geheel te vervangen, kan nergens uit worden afgeleid. Aldus is het boetebeding blijven bestaan.

3.11. Vervolgens dient te worden beoordeeld of NewFysic in strijd met de onthoudingsverklaringen heeft gehandeld. NewFigure heeft erkend dat de onder 2.1 onder I primair genoemde advertenties op het internet zijn verschenen. NewFigure heeft weliswaar ter comparitie van 4 december 2018, bij monde van _____, verklaard dat de advertenties mogelijk zijn gemanipuleerd, echter het verschijnen van die advertenties is daarmee niet weersproken. Bovendien doet deze stelling niet af aan de eerdere verklaring van de zijde van NewFigure dat de advertenties door de door haar ingeschakelde marketeer geplaatst zijn. NewFigure heeft aan die stelling ook geen nader geduide gevolgtrekking verbonden, zodat de kantonrechter daaraan voorbij zal gaan. Dat brengt tevens met zich dat geen gehoor zal worden gegeven aan het verzoek van NewFysic om ex artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) NewFigure te verplichten inzage te geven in haar advertentiehistorie bij Google Ads over 2017, nog daargelaten of artikel 22 Rv de geëigende weg is om een beslissing te geven over de bewijslast.

6893215 / CV EXPL 18-10168
12 april 2019

10

3.12. NewFigure voert aan dat de advertentie(tekst) geen schending van de onthoudingsverklaringen oplevert. In de onthoudingsverklaringen is een limitatieve opsomming opgenomen van wat onder 'ieder gebruik' dient te worden verstaan. Het gebruik van het woord 'NewFysic' in de bewuste advertentie, aldus NewFigure, valt niet onder het gebruik als handelsnaam, het gebruik in de vorm van een domeinnaam of merk dan wel productnaam. Dit verweer slaagt niet. De kantonrechter ziet op dit punt geen aanleiding anders te oordelen dan de voorzieningenrechter in het vonnis van 5 februari 2018 onder 5.5 en 5.6 (zie 1.7). De tekstuele uitleg van NewFigure dat partijen een limitatieve opsomming zijn overeengekomen met betrekking tot het gebruik van de naam 'NewFysic', is niet doorslaggevend. Van belang is hetgeen partijen over en weer van elkaar mochten verwachten en welke betekenis zij over en weer aan elkaars gedragingen en verklaringen mochten toekennen. Gezien de langdurige strijd tussen partijen en het in beide onthoudingsverklaringen opgenomen verbod voor NewFigure van *ieder gebruik* van de naam 'NewFysic' in het economisch verkeer, hebben partijen voor ogen gehad, althans hebben zij in alle redelijkheid mogen begrijpen, dat NewFigure de naam NewFysic op geen enkele wijze meer mocht gebruiken en aldus ook niet in een reclame-uiting. De kantonrechter haakt eveneens aan bij het vonnis van de voorzieningenrechter (r.o. 5.8) voor zover het verweer van NewFigure erop is gericht te betogen dat zij niet verantwoordelijk is voor de advertentietekst, echter wel het bedrijf dat zij heeft ingeschakeld in verband met promotie activiteiten. Ook dat verweer wordt verworpen op de gronden zoals weergegeven in het vonnis van de voorzieningenrechter.

3.13. NewFigure was er aldus toe gehouden een boete te betalen aan NewFysic. NewFigure beroept zich op matiging van die boete. Op grond van artikel 6:94 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, een bedongen boete matigen, met dien verstande dat hij de schuldeiser ter zake van de tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet. De rechter mag van de bevoegdheid tot matiging pas gebruik maken als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarmee onaanvaardbaar resultaat leidt. Dat NewFysic de boete bewust heeft laten oplopen, zoals NewFigure betoogt, door bijna drie weken nadat zij de overtreding constateerde NewFigure daarover in kennis te stellen, kan niet leiden tot matiging van de boete. De kantonrechter acht een termijn van drie weken alvorens wordt gereageerd op een advertentie op zich niet disproportioneel lang. Bovendien heeft NewFysic voor die termijn een plausibele verklaring gegeven. NewFysic heeft uitgelegd dat zij eerst diende te onderzoeken of NewFigure, dan wel één van haar franchisenemers, verantwoordelijk was voor de advertentie. Tot slot de omstandigheid dat, zoals NewFigure stelt, zij niet wist van de advertentie omdat niet zij maar haar affiliate marketeer die had geplaatst, kan haar niet baten. Die omstandigheid moet voor haar rekening blijven. De toepassing van het boetebeding is niet onaanvaardbaar.

3.14. Alhoewel NewFysic materieel in het gelijk wordt gesteld, zullen haar vorderingen onder 1 worden afgewezen. Bij een veroordeling tot (primair) naleving van de afspraken uit de onthoudingsverklaringen en (subsidiar) nakoming daarvan heeft NewFysic geen belang. NewFigure dient die afspraken namelijk al na te leven/na te komen op grond van het feit dat de onthoudingsverklaringen nog altijd van kracht zijn tussen partijen. Nu NewFigure daarnaast de verbeurde boete op grond van het vonnis van de voorzieningenrechter al heeft voldaan aan NewFysic, zal de kantonrechter niet nogmaals een veroordeling (kunnen) uitspreken. Wel volgt uit het voorgaande dat de betalingen door NewFigure aan NewFysic terecht zijn gedaan en dat NewFigure die betalingen niet kan terugvorderen en evenmin, bij gebreke van een grondslag, de proceskosten die NewFigure uit hoofde van de veroordeling

in kort geding aan NewFysic heeft voldaan. Daaruit volgt dat de vorderingen in reconventie onder VII en VIII (zie 2.4) niet toewijsbaar zijn.

Schadevergoeding

3.15. NewFysic vordert schade bestaande uit onder meer gederfde winst. Door gebruik van de naam van NewFysic in de advertentietekst, aldus NewFysic, heeft NewFigure potentiële klanten van NewFysic naar haar eigen onderneming gelokt. NewFysic heeft echter op geen enkele wijze laten zien, tegenover het verweer van NewFigure, dat in de periode waarin de advertenties van NewFigure zichtbaar waren, een daling van klanten heeft plaatsgevonden. NewFysic had, temeer nu de advertenties al zijn geplaatst in 2017, gegevens kunnen verstrekken waaruit in ieder geval een daling van klanten kan worden afgeleid in de periode dat de advertenties voor het publiek zichtbaar waren. Dat heeft zij niet gedaan. Dit had met name ook op haar weg gelegen omdat vaststaat dat er sprake was van vergelijkende reclame en niet zozeer van verwarringsgevaar. Nu NewFysic de schade niet aannemelijk heeft gemaakt, bestaat er geen ruimte voor verwijzing naar de schadestaat. De vordering onder 3 in conventie wordt afgewezen.

Domeinnaam www.newfigure.nl

3.16. Deze domeinnaam heeft NewFysic (tegen betaling) overgenomen van de curator uit het faillissement van New Figure Clinic B.V. NewFysic maakt geen actief gebruik van de domeinnaam. De vordering van NewFysic is erop gericht dat voor recht wordt verklaard dat uitsluitend NewFysic is gerechtigd tot het gebruik van de domeinnaam dan wel, in het geval SIDN de domeinnaam naar aanleiding van de uitspraak van de Geschillenbeslechter (zie 1.8) op naam van NewFigure heeft geregistreerd, NewFigure ertoe te veroordelen mee te werken aan overdracht van die domeinnaam aan NewFysic.

3.17. NewFigure stelt dat NewFysic de domeinnaam op onrechtmatige wijze gebruikt door die domeinnaam door te laten verwijzen naar haar eigen website. De registratie van de domeinnaam, die gelijk is aan de handelsnaam en de producten van NewFigure, vormt een bedreiging voor de commerciële functies van de handels- en productnaam van NewFigure. Verder veroorzaakt NewFysic verwarring tussen de naam NewFigure en haar eigen onderneming en producten door in het handelsregister bij haar onderneming de domeinnaam www.newfigure.nl te vermelden. NewFigure vordert primair dat de domeinnaam aan haar wordt overgedragen.

3.18. Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden 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, zoals wanneer inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander (Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 en Hoge Raad 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221). In deze arresten heeft de Hoge Raad zich niet uitgesproken over de vraag of 'het recht op een domeinnaam' een sui generis recht is of een vorderingsrecht op de instantie (in dit geval SIDN) die de domeinnaam uitgeeft. In de literatuur is discussie ontstaan over de juridische grondslag van de overdraagbaarheid van een domeinnaam, gezien voornoemde kwalificaties van 'het recht op een domeinnaam'. Een recht sui generis is immers alleen overdraagbaar indien dat bij de wet is voorzien. Zoals hiervoor is overwogen, is het recht op een domeinnaam niet bij wet geregeld. Overdracht van een vorderingsrecht op SIDN bevelen, verhoudt zich mogelijk niet

6893215 / CV EXPL 18-10168
12 april 2019

12

met de contractuele structuur waar SIDN zich van bedient, nu daar wordt gewerkt met contractvernieuwing. Nu in het onderhavige geval de geschillenregeling is doorlopen die deel uitmaakt van de door SIDN gehanteerde contractstructuur, zal in dit geval worden beoordeeld of de beslissing van de Geschillenrechter al dan niet dient te worden uitgevoerd. Voor die beoordeling zal de rechtbank wel aansluiten bij het door de Hoge Raad gebruikte, hiervoor weergegeven, beoordelingskader voor gedwongen overdracht van domeinnamen.

3.19. Ieder gebruik van de domeinnaam www.newfigure.nl door NewFysic zal onrechtmatig zijn tegenover NewFigure. Alhoewel NewFysic bij de doorstart van NewFigure Clinics B.V. de domeinnaam tegen betaling heeft verkregen – en op dat moment het gebruik van die domeinnaam niet aan haar kon worden tegengeworpen – is in de daaropvolgende jaren de situatie ontstaan dat NewFigure zich is gaan bedienen van de naam 'newfigure' en NewFysic dat gebruik heeft gestaakt in 2011. Het gebruik van de naam door NewFigure als handelsnaam, wordt door NewFysic inmiddels ook erkend. Dit blijkt er al uit dat zij zich thans ook op het standpunt stelt dat zij de naam zelf niet zal kunnen gebruiken zonder inbreuk te maken op dit handelsnaamrecht. Gezien de reeds jarenlange bestaande conflictsituatie tussen partijen is het ook zeer waarschijnlijk dat NewFigure zal optreden tegen ieder gebruik door NewFysic van de domeinnaam. De Geschillenbeslechter heeft tegen die achtergrond op weloverwogen wijze de wijziging van de domeinnaamhouder bevolen. De Geschillenbeslechter heeft daarbij onder meer overwogen dat NewFysic het gebruik van de handelsnaam NewFigure Clinics in 2011 heeft gestaakt, dat zij haar rechten met betrekking tot de handelsnaam heeft verloren door niet-gebruik en dat zij niet heeft onderbouwd dat de handelsnaam nog steeds bekend is bij haar klantenkring. In deze procedure zijn geen gronden aangevoerd om op dat punt anders te oordelen. NewFysic heeft niet gesteld dat zij enig belang heeft bij het hanteren van een domeinnaam die zij niet zal en mag gaan gebruiken. Dit leidt tot de conclusie dat het in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is om de domeinnaam, tegen de beslissing van de Geschillenbeslechter in, bij NewFysic te laten rusten. Aldus zal de kantonrechter niet anders beslissen en die beslissing in stand laten.

3.20. De vordering onder 4 in conventie wordt gezien het vorenstaande afgewezen.

3.21. Het primair (onder I) in reconventie gevorderde is (mede gezien het in r.o. 3.18 geschetste kader) als volgt toewijsbaar, waarbij de kantonrechter de termijn voor het voldoen aan de veroordeling zal bepalen op een week na dit vonnis. Nu het primair gevorderde wordt toegewezen, behoeven de subsidiaire en meer subsidiaire vordering (onder II en III) geen behandeling. De vordering onder IV is als volgt toewijsbaar. De gevorderde dwangsom zal als na te melden worden gemaximeerd.

Schadevergoeding

3.22. In de periode 25 januari tot en met 6 februari 2018 was de domeinnaam www.newfigure.nl doorgelinkt naar de website van NewFysic. Volgens NewFysic berustte dit op een misverstand. NewFigure stelt dat die doorverwijzing heeft geleid tot schade aan haar zijde en vordert dat de hoogte van de schade nader wordt vastgesteld in de schadestaat procedure.

3.23. Voor verwijzing naar de schadestaat dient de mogelijkheid dat schade is geleden aannemelijk te worden gemaakt. De enkele stelling dat van derving van winst sprake is, acht de kantonrechter onvoldoende voor doorverwijzing naar de schadestaat. NewFigure had in ieder geval moeten specificeren dat het doorlinken naar de website van NewFysic een daling

van bestellingen bij NewFigure tot gevolg heeft gehad, dan wel dat dat zeer waarschijnlijk is. Nu NewFigure haar stelling van geen enkele onderbouwing heeft voorzien, is niet aannemelijk dat het (gedurende een zeer korte periode) doorlinken tot schade heeft geleid aan de kant van NewFigure. De verwijzing naar de schadestaat komt niet voor toewijzing in aanmerking.

Proceskosten

3.24. Beide partijen vorderen dat een kostenveroordeling (al dan niet deels) plaatsvindt aan de hand van artikel 1019h Rv. Gezien de verwevenheid van de vorderingen in conventie en in reconventie en nu partijen beiden deels in het (on)gelijk worden gesteld (zie ook 3.14), zullen de proceskosten echter worden gecompenseerd in die zin dat ieder der partijen de eigen proceskosten draagt.

4. BESLISSING

De kantonrechter:

in conventie

4.1. wijst de vorderingen af,

in reconventie

4.2. veroordeelt NewFysic om binnen een week na dit vonnis haar registrar ertoe opdracht te geven aan SIDN de wijziging van de houder van de domeinnaam newfigure.nl en een verhuistoken te laten vragen, en de registrar na ontvangst daarvan de verhuistoken door te laten sturen naar @newfigure.com, en verder al het overige te doen om NewFigure houder van de domeinnaam newfigure.nl te laten zijn,

4.3. veroordeelt NewFysic ertoe om binnen een week na dit vonnis iedere verwijzing naar www.newfigure.nl te staken en gestaakt te houden, waaronder door de domeinnaam niet langer te (laten) vermelden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende haar rechtspersoon en verder om binnen een week na dit vonnis ieder ander gebruik van de domeinnaam waarmee het op enige ander wijze met haar eigen onderneming of producten in verband wordt gebracht te laten staken en gestaakt te houden,

4.4. bepaalt dat NewFysic een dwangsom moet betalen van € 2.500,00 voor iedere dag of ieder dagdeel dat zij de veroordelingen onder 4.2 en/of 4.3 overtreedt, een en ander tot een totaal van € 100.000,00 is bereikt,

4.5. verklaart het onder 4.2 tot en met 4.4 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

4.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

6893215 / CV EXPL 18-10168
12 april 2019

14

in conventie en in reconventie

4.7. compenseert de proceskosten in die zin dat ieder der partijen de eigen proceskosten draagt.

Aldus gewezen door mr. C.H. Rombouts, kantonrechter, bijgestaan door mr. C.E.P. Honing, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 april 2019.

De griffier



De kantonrechter



Voor grasse conform
De griffier van de rechtbank Amsterdam

