



IN NAAM VAN DE KONING

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/293168 / KG ZA 21-211

Vonnis in kort geding van 23 juli 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEAMLEIDERS.NU B.V.,
gevestigd te Zeist,
eiseres,
advocaat mr. J.G. Crozier te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SKY-WALKER B.V.,
gevestigd te Wanroij,
2. [REDACTED]
wonende te Wanroij,
gedaagden,
advocaat mr. A.M.T. Sniijders te Roermond.

Partijen zullen hierna Teamleiders.nu en Sky-Walker c.s. genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding met (nagezonden) producties 1 tot en met 24
 - producties 1 tot en met 13 van Sky-Walker c.s.
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van Teamleiders.nu
 - de pleitnota van Sky-Walker c.s.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De vennootschap B4 Holding B.V. heeft met ingang van 6 juli 2007 haar handelsnaam (en statutaire naam) gewijzigd in Teamleiders.nu. De onderneming is gericht op de werving en selectie van personeel, meer specifiek leidinggevenden/teamleiders.

2.2. Teamleiders.nu heeft sinds 3 november 2020 de merknaam "Teamleiders.nu" geregistreerd in het Benelux Merkenregister.

2.3. Teamleiders.nu maakt gebruik van een website, toegankelijk via de domeinnaam www.teamleiders.nu. Deze domeinnaam is sinds 24 augustus 2006 geregistreerd en in gebruik bij Teamleiders.nu. Ook de daaraan gekoppelde emailadressen, eindigend op (...)@teamleiders.nu zijn bij Teamleiders.nu in gebruik.

2.4. Het internetadres www.teamleiders.nl is voor het eerst geregistreerd op 10 januari 2006 en was tot het voorjaar van 2021 door derden in gebruik, danwel op naam van derden geregistreerd. De domeinnaam www.teamleider.nu is, naar de voorzieningenrechter heeft begrepen, onlangs geregistreerd. Beiden domeinnamen staan momenteel op naam van F.Z.H. B.V. (zie onderdeel 2.6) en zijn sinds het voorjaar van 2021 in gebruik bij Sky-Walker. Verder gebruikt Sky-Walker e-mailadressen eindigend op (...)@teamleiders.nl.

2.5. Sky-Walker is in 2010 opgericht en begeeft zich onder meer op dezelfde markt als Teamleiders.nu. Ook zij bemiddelt professionals, waaronder teamleiders, voor zowel tijdelijke inzet als vaste invulling.

2.6. ████████ is enig statutair bestuurder en tevens de uiteindelijke belanghebbende van Sky-Walker, via zijn holdingvennootschap F.Z.H. B.V.

2.7. Teamleiders.nu heeft Sky-Walker c.s. in 2013 eenmalig ingeschakeld om een vacature van Teamleiders.nu te promoten. De vacature is destijds vervuld. Op de website van Sky-walker is deze vervulde vacature als referentie opgenomen.

3. Het geschil

3.1. Teamleiders.nu vordert samengevat:

- I Sky-Walker c.s. te gebieden elke inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Teamleiders.nu, daaronder begrepen het gebruik van met het merk overeenstemmende tekens, per direct te staken en gestaakt te houden,
- II Sky-Walker c.s. te gebieden het gebruik van de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl en het gebruik van de e-mailadressen met het woord "teamleider" per direct te staken en gestaakt te houden,
- III Sky-Walker c.s. hoofdelijk te gelasten de onder II genoemde domeinnamen aan Teamleiders.nu kosteloos (althans niet hoger dan het aanschafbedrag) over te dragen aan Teamleiders.nu, en al datgene te doen dat daarvoor nodig is waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit, alsmede te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is,

-
- IV Sky-Walker c.s. hoofdelijk te gelasten iedere verwijzing naar Teamleiders.nu op de websites van Sky-Walker zowel in woord als in beeld, per direct te verwijderen, te staken en gestaakt te houden,
- V Sky-Walker c.s. hoofdelijk te gelasten het gebruik van de handelsnaam "Teamleiders.nu", danwel een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt of verwarring kan wekken op grond van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (hierna Hnw), althans artikel 5a Hnw (in dagvaarding staat per abuis artikel 5c Hnw), althans artikel 6:162 van het Burgerlijk wetboek (hierna BW), althans artikel 2.20 lid 2 sub d van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (hierna BVIE), te staken en gestaakt te houden,
- VI een dwangsom, indien Sky-Walker c.s. in strijd met het bepaalde onder I tot en met V handelt,
- VII hoofdelijke veroordeling van Sky-Walker c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019 juncto 1029h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (hierna Rv), te begroten op € 25.000,00, vermeerderd met de nakosten en de wettelijke rente.
- 3.2. Sky-Walker c.s. voert verweer.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Het spoedeisend belang

4.1. Voorop gesteld wordt dat bij een (beweerde) inbreuk op een IE-recht het spoedeisende belang in die zin is gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade aan de zijde van de rechthebbenden kan leiden.

Het niet-ontvankelijkheidsverweer

4.2. Sky-Walker c.s. voert een niet-ontvankelijkheidsverweer. Volgens haar moeten de vorderingen onder I tot en met III en V en VII worden afgewezen, omdat de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl noch op naam van Sky-Walker, noch op naam van [REDACTED] staan geregistreerd en omdat Sky-Walker c.s. in het handelsregister geen handelsnaam danwel internetadres www.teamleiders.nl danwel www.teamleider.nu heeft laten registreren. De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij. Voornoemde domeinnamen staan geregistreerd op F.Z.H. B.V., de holding maatschappij waarmee [REDACTED] participeert in Sky-Walker, en als niet weersproken staat vast dat Sky-Walker c.s. degene is die feitelijk gebruik maakt van de domeinnamen. Of degene die de handelsnaamwet overtreedt ook daadwerkelijk de litigieuze handelsnaam heeft geregistreerd in het handelsregister is niet relevant. Het gaat immers bij bescherming onder de handelsnaamwet om het gebruik van een handelsnaam van een ander.

4.3. In het feit dat F.Z.H. B.V. de rechthebbende is en niet in deze procedure is betrokken ziet de voorzieningenrechter wel grond om de vordering tot het overdragen van de domeinnaam www.teamleiders.nl en www.teamleider.nu (de vordering onder III) af te wijzen. Juridisch gezien kunnen Sky-Walker en [REDACTED] dat immers niet in hun eigen hoedanigheid. Bovendien is het nog maar de vraag of bij die vordering een voldoende spoedeisend belang bestaat.

4.4. Teamleiders.nu heeft haar vorderingen ook tegen [REDACTED] ingesteld. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Teamleiders.nu onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [REDACTED] in persoon kan worden aangesproken op overtreding van de Hnw danwel de BVIE. De enkele stelling dat [REDACTED] feitelijke alle (onrechtmatige) handelingen namens Sky-Walker verricht en deze dus volledig in de hand heeft, is daartoe onvoldoende nu Sky-Walker een (afzonderlijke) rechtspersoon is. Voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid zijn geen, althans onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld. De vorderingen ingesteld tegen [REDACTED] liggen om die reden voor afwijzing gereed.

Bescherming van het Merkenrecht

4.5. Voor wat betreft de gestelde inbreuk op het merkenrecht van Teamleiders.nu geldt dat Teamleiders.nu tijdens de mondelinge behandeling heeft gesteld dat die inbreuk daaruit bestaat, dat Sky-Walker een door haar in 2013 vervulde vacature van Teamleiders.nu (al dan niet met het logo van Teamleiders.nu) als een van de vele referenties heeft vermeld op haar site. Vooralnog acht de voorzieningenrechter die enkele vermelding op deze wijze (namelijk als voorbeeld van een vacature die door Sky-Walker in 2013 in opdracht van Teamleiders.nu is vervuld) onvoldoende om een voorlopige voorziening te treffen in verband met een inbreuk door Sky-Walker op het merkenrecht van Teamleiders.nu, zodat alle vorderingen die daarop betrekking hebben (de vordering onder I (gedeeltelijk) en IV) moeten worden afgewezen.

Bescherming onder de Handelsnaamwet

4.6. Voor toewijzing van een verbod tot het voeren van een handelsnaam in kort geding dient voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod moet worden opgelegd, de handelsnaam onrechtmatig voert. Hiervan kan sprake zijn indien de handelsnaam, of een in geringe mate afwijkende handelsnaam, reeds eerder rechtmatig werd gevoerd door de partij die het verbod vraagt, voor zover in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is, zo volgt uit artikel 5 Hnw. Bijkomende omstandigheden zijn niet vereist (zie ECLI:NL:HR:2021:269, DOC/Dairy Partners).

4.7. De beschermingsomvang van een louter beschrijvende handelsnaam is beperkter dan een handelsnaam die niet de activiteiten van de onderneming beschrijft. Het woord teamleider of teamleiders kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet louter beschrijvend worden geacht voor de activiteiten van Teamleiders.nu. De onderneming bestaat immers niet uit louter teamleiders, of levert niet louter teamleiders op bestelling, maar doet meer, namelijk het bemiddelen tussen bedrijven die specifieke teamleiders zoeken en personen die specifieke teamleider willen werken. Het woord “nu” is beschrijvend voor een snelle bemiddeling bij het vervullen van vacatures. In beginsel mag taal niet gemonopoliseerd worden, zoals Sky-Walker heeft betoogd, maar bij bescherming van de combinatie van deze termen als handelsnaam van Teamleiders.nu is van monopolisering naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake, ook omdat het woord “nu” door gebruik van de punt mede functioneert als aanduiding van een internetextensie en daarmee een dubbele betekenis heeft. Sky-Walker en andere concurrenten van Teamleiders.nu mogen de woorden “teamleider”, “teamleiders” en “nu” als beschrijvend woord gebruiken. Echter, het gebruik van dezelfde woordcombinatie, in dezelfde volgorde, zonder nadere wijzigingen of toevoegingen, waardoor een handelsnaam (vrijwel) identiek is aan die van

Teamleiders.nu, is niet toegestaan onder de Hnw. Dat zou namelijk verwarringsgevaar kunnen opleveren.

4.8. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Teamleiders.nu niet aannemelijk gemaakt dat Sky-walker de handelsnaam “teamleiders.nu” danwel een handelsnaam die daarvan in geringe mate afwijkt, voert, anders dan mogelijk door gebruik te maken van de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl (waarop hierna nader wordt ingegaan). Weliswaar heeft Sky-Walker in het najaar van 2020 een Google AdWords campagne gevoerd, waarbij geadverteerd werd met de titel “De beste Teamleiders.nu”, maar na een mondelinge en later schriftelijke sommatie van 11 november 2020 heeft zij deze campagne gestaakt en aangepast van “De beste Teamleiders.nu” naar “Nu de Beste Teamleiders”. Niet gesteld of gebleken is dat Sky-Walker nadien nog de woordcombinatie “Teamleiders.nu” als handelsnaam heeft gevoerd.

4.9. Het gevorderde onder I (voor zover betrekking op handelsnaamrechten) en V acht de voorzieningenrechter daarom niet toewijsbaar. Bovendien acht de voorzieningenrechter deze vorderingen te ruim geformuleerd. Niet gesteld is namelijk om welke huidige inbreuk het dan gaat, anders dan het gebruik van de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl. Op dit laatste gaat de voorzieningenrechter hierna onder 4.13 en verder nader in.

Handelsnaam versus domeinnaam

4.10. Onder het toepassingsbereik van artikel 5 Hnw vallen niet alleen geschillen tussen gebruikers van handelsnamen, maar ook geschillen tussen gebruikers van domeinnamen, mits deze domeinnamen tevens als handelsnamen worden gebruikt. Onder het toepassingsbereik van artikel 5 Hnw valt echter niet een geschil tussen een gebruiker van een handelsnaam en een gebruiker van een domeinnaam, of een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen niet tevens als handelsnamen worden gebruikt. In laatstgenoemde gevallen kan art. 6:162 BW bescherming bieden tegen het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam als dat gebruik verwarring wekt. In HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) is geoordeeld dat het gebruik als domeinnaam van een beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

4.11. Voorwaarde voor het aannemen van een handelsnaaminbreuk in de zin van de Hnw is dat het gebruik van de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl door Sky-Walker c.s. kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of Sky-Walker c.s., rekening houdend met de perceptie van het relevante publiek, onder deze namen op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Met andere woorden: als het publiek de naam louter als internetadres opvat en niet als naam van de onderneming, is geen sprake van het gebruik of het voeren van de handelsnaam op internet. In dit geval bestaat het relevante publiek over het algemeen ondernemers, die een vacature hebben die vervuld moet worden en mensen die op zoek zijn naar een baan als teamleider. Op beide genoemde internetpagina's staat prominent vermeld: “teamleiders recruitment en interim management” in een zodanige lay-out dat het lijkt alsof het een logo/handelsnaam van een bedrijf betreft. Op beide websites is niet direct zichtbaar dat het om activiteiten van Sky-Walker gaat. De voorzieningenrechter acht verder van belang dat Sky-Walker het e-

mailadres info@teamleiders.nl hanteert. Dit adres staat als contactadres op de site www.teamleiders.nl. Aannemelijk is daarom dat het relevante publiek dit zichtbaar gebruik van de domeinnaam binnen de website en emailadres als handelsnaam zal opvatten. Deze aanduiding heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet meer alleen de functie van adressaanduiding op internet. Daarom heeft het zichtbare gebruik van de domeinnaam www.teamleiders.nl en de daaraan gekoppelde e-mailadressen een identificatiefunctie en dus als (een) naam van de onderneming van Sky-Walker en kwalificeert het als een naam “waaronder de onderneming wordt gevoerd” in de zin van artikel 1 Hnw. Dat Sky-Walker ook zijn eigen naam als naam op de internetpagina’s gebruikt doet daar niet aan af.

4.12. Het argument dat www.teamleiders.nl en www.teamleiders.nu 15 jaar probleemloos naast elkaar bestaan doet daar ook niet aan af, omdat daarmee de vraag nog niet is beantwoord of het publiek de domeinnamen in die periode opvatte als louter internetadressen of als handelsnamen. De voorzieningenrechter acht in ieder geval wel aannemelijk dat het relevante publiek voornoemde domeinnamen, vanwege de wijze waarop Sky-Walker deze gebruikt, thans zal opvatten als handelsnamen. Daarom is de Hnw van toepassing.

4.13. Tussen partijen staat als niet weersproken vast dat Teamleiders.nu haar handelsnaam “teamleiders.nu” eerder (sinds 2007) voerde dan dat Sky-Walker c.s. de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl en gelijknamige e-mailadres gebruikte (sinds voorjaar 2021). Teamleider.nu en teamleiders.nl zijn domeinnamen die in geringe mate afwijken van Teamleiders.nu. Dat is niet alleen visueel zo, maar ook auditief en begripsmatig. Verder houden beide partijen zich bezig met werving en selectie van arbeidskrachten, meer in het bijzonder teamleiders, waarvoor zij beide internet gebruiken als marketingtool, waardoor reeds om die reden verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Het is goed voor te stellen dat e-mailberichten bedoeld voor Teamleiders.nu (info@teamleiders.nu) per abuis worden verstuurd naar bijvoorbeeld info@teamleiders.nl, iets dat Teamleiders.nu met productie 15 ook heeft aangetoond. De Hnw biedt naar het oordeel van de voorzieningenrechter bescherming tegen dit soort verwarring.

4.14. De voorzieningenrechter acht de noodzaak om Teamleiders.nu op dit punt te beschermen ook aanwezig omdat (de holdingmaatschappij van) Sky-Walker vlak nádat Sky-Walker door Teamleiders.nu bij brief van 11 november 2020 is gewezen op overtreding van de Hnw de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl heeft laten registreren en Sky-walker direct daarna gebruik is gaan maken van deze domeinnamen en de daaraan gekoppelde e-mailadressen. Dit terwijl niet gesteld of gebleken is dat Sky-Walker zich daarvoor ook al op deze manier profileerde in de markt als bemiddelaar in vacatures van teamleiders.

4.15. In het voorgaande ziet de voorzieningenrechter voldoende grond om Skywalker te gebieden het gebruik van de domeinnamen www.teamleiders.nl en www.teamleider.nu en de daaraan gekoppelde emailadressen te staken en gestaakt te houden (vordering sub II). Om dat (technisch) te kunnen regelen acht de voorzieningenrechter het redelijk om Sky-Walker daarvoor twee weken de tijd te geven. Met het gebod is een inbreuk op de handelsnaam reeds gegeven, zodat ten aanzien van handelsnaam het gevorderde sub I wegens gebrek aan belang ook zal worden afgewezen.

4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt, zoals hierna in het dictum vermeld.

4.17. Nu beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Sky-Walker het gebruik van de domeinnamen www.teamleiders.nl en www.teamleider.nu binnen twee weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, alsmede het gebruik van de daaraan gekoppelde e-mailadressen waarin de woorden teamleider of teamleiders voorkomen,

5.2. veroordeelt Sky-Walker dat zij aan Teamleiders.nu een onmiddellijk opeisbare dwangsom zal verbeuren ter grootte van € 1.000,00 voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat Sky-Walker in strijd handelt met het hiervoor genoemde verbod, met een maximum van € 100.000,00,

5.3. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af,

5.5. verklaart dit vonnis – voor zover nodig – uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer en in het openbaar uitgesproken door mr. F.C. Alink-Steinberg op 23 juli 2021.



VOOR GROSSE
De griffier



type: SS
coll: