

arrest IN NAAM DES KONINGS

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.120.744/01
zaak-/rolnummer rechtbank : 97585 / HA ZA 12-2092

Arrest van 6 mei 2014

inzake:

Prae Artiestenverloning B.V.,
gevestigd te Zwijndrecht,
appellante,
hierna te noemen: Prae,
advocaat: mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

tegen

Artiestenverloningen B.V.,
gevestigd te Wijk bij Duurstede,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Artiestenverloningen,
advocaat: mr. C. Beijer te Utrecht.

Het verloop van het geding

1. Bij exploit van 7 december 2012, hersteld bij exploit van 28 december 2012, is Prae in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Dordrecht, sector civiel recht, van 14 november 2012 (ECLI:NL:RBDOR:2012:BY2784). Bij memorie van grieven heeft Prae twee grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Artiestenverloningen bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Vervolgens hebben partijen op 21 november 2013 de zaak laten bepleiten door hun advocaten, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Na afloop van de pleidooizitting hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

2. Door de rechtbank is in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.11 een aantal feiten vastgesteld. Deze feiten zijn tussen partijen niet in geschil, zodat het hof hier ook van uitgaat. Kort gezegd gaat het in deze zaak, voor zover thans in hoger beroep nog van belang, om het volgende. Artiestenverloningen houdt zich bezig met artiestenverloning: het verzorgen van de loonadministratie in verband met artiesten. In 2002 heeft zij de domeinnaam

'*www.artiestenverloningen.nl*' geregistreerd, via welke domeinnaam men toegang heeft tot de website waarop zij haar diensten aanbiedt. Prae, opgericht in 2011, houdt zich eveneens bezig met artiestenverloning. De website waarop Prae haar diensten aanbiedt, is toegankelijk via de domeinnaam '*www.artiestenverloning.nl*', welke domeinnaam in 2005 is geregistreerd door de heer F.H. Pel. Met bovenstaande weergave van de feiten heeft het hof rekening gehouden met het bezwaar van Prae tegen de feitenvaststelling in 2.12 van het bestreden vonnis.

3. Bij kort geding vonnis van 15 september 2011 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht Prae, op vordering van Artiestenverloningen, veroordeeld om ieder gebruik van de domeinnaam '*artiestenverloning.nl*' te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom. In hoger beroep heeft dit hof, bij arrest van 9 juli 2013, dit kort geding vonnis gedeeltelijk vernietigd (waarbij het hof onder meer de dwangsommen heeft gematigd) en voor het overige, gelet op het thans bestreden vonnis in de bodemzaak van 14 november 2012, op grond van de afstemmingsregel bekrachtigd. Naar het oordeel van het hof was geen sprake van een klaarblijkelijke misslag (rechtsoverweging 12 van genoemd arrest).

4. In de onderhavige bodemprocedure heeft de rechtbank, kort gezegd en voor zover thans in hoger beroep nog van belang, de conventionele vordering van Artiestenverloningen toegewezen en Prae verboden de aanduiding '*artiestenverloning.nl*' als domeinnaam te gebruiken, met dwangsom en kostenveroordeling. De (toewijzing van de) reconventionele vordering van Prae is (hoewel kennelijk bij vergissing nog wel genoemd in de appeldagvaarding) thans in hoger beroep niet meer aan de orde.

5. In hoger beroep vordert Prae dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende de vorderingen van Artiestenverloningen afwijst, met veroordeling van Artiestenverloningen in de kosten van beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.

6. Met grief II komt Prae op tegen het oordeel van de rechtbank dat Prae onrechtmatig heeft gehandeld nu sprake is van verwarringsgevaar gezien de grote overeenstemming met de domein- en handelsnaam van Artiestenverloningen. In rechtsoverweging 4.10 van het bestreden vonnis heeft de rechtbank – nadat zij terecht voorop stelde dat het gebruik maken van een teken dat gelijkenis vertoont met de handels- en/of domeinnaam van een ander op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt, doch dat dit anders kan zijn onder (bijkomende) omstandigheden – ten onrechte overwogen dat verwarringsgevaar bij het publiek een dergelijke omstandigheid is, aldus Prae.

7. Vooropgesteld zij dat het hof het oordeel van de rechtbank dat Prae de gewraakte domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam (rechtsoverweging 4.7 van het bestreden vonnis) deelt, en zich verenigt met de gronden waarop dat oordeel berust.

8. Het hof stelt voorts voorop dat de aanduiding '*artiestenverloning(en)*' louter beschrijvend is voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae leveren, namelijk het verlonen in verband met artiesten.

9. Naar het oordeel van het hof is het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden. Uit de stellingen van partijen blijkt niet dat in deze zaak sprake is van dergelijke omstandigheden. Voor zover de rechtbank zou hebben geoordeeld dat er wel sprake is van dergelijke

omstandigheden, volgt het hof haar niet. Dat Prae bewust voor deze louter beschrijvende domeinnaam heeft gekozen, levert niet een dergelijke omstandigheid op. Afgezien hiervan geldt nog het volgende. De stelling van Artiestenverloningen dat Prae bewust heeft aangehaakt bij de handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen is, gelet op de gemotiveerde betwisting door Prae, onvoldoende onderbouwd. Uit de e-mail van de heer Belgraver van 16 februari 2011 waarop Artiestenverloningen zich beroept, blijkt niet van bewust aanhaken. Integendeel: hij schrijft dat Prae heeft gekozen voor de naam vanwege, kort gezegd, het beschrijvend karakter; immers de naam “heeft een directe relatie tot ons product en makkelijk te onthouden en voor google sterk”. Dat Artiestenverloningen, naar zij stelt, ‘een zekere bekendheid’ geniet, is onvoldoende om het louter beschrijvende karakter op te heffen (‘inburgering’). De grief slaagt.

10. Grief I behoeft strikt genomen geen behandeling. Met deze grief keert Prae zich tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.2 van het bestreden vonnis dat haar beroep op rechtsverwerking faalt. Ten overvloede overweegt het hof als volgt.

11. Volgens Prae heeft Artiestenverloningen haar rechten verwerkt omdat zij vanaf 1 maart 2005 (althans vanaf 2006) tot de datum van de inleidende dagvaarding er kennelijk mee heeft ingestemd dat de domeinnaam ‘*artiestenverloning.nl*’ als domeinnaam wordt gevoerd door een onderneming die daarop artiestenverloningsdiensten aanbiedt, althans heeft zij in die omstandigheid berust. Prae heeft in dit verband aangevoerd dat Theaterburo U.M.O. B.V. (‘UMO’, ook Outevents genoemd) vanaf 2005 de domeinnaam heeft gebruikt voor artiestenverloningsdiensten hetgeen een van haar activiteiten was, dat Artiestenverloningen daartegen in 2005/2006 heeft geageerd, maar dat UMO het gebruik van deze domeinnaam heeft gecontinueerd terwijl Artiestenverloningen verder heeft stilgezeten. In die omstandigheden heeft zij haar rechten verwerkt, aldus Prae.

12. Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij Prae het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat *Artiestenverloningen* haar aanspraak niet (meer) geldend zou maken. Zoals de rechtbank heeft overwogen en tussen partijen ook niet in geschil is, is UMO een *andere* onderneming en heeft UMO haar activiteiten gestaakt uiterlijk in 2008 (toen zij werd opgeheven), terwijl Prae de domeinnaam vanaf 2011 is gaan gebruiken. In die omstandigheden komt Prae geen beroep op rechtsverwerking toe. De stelling van Artiestenverloningen dat UMO überhaupt geen activiteiten van enige betekenis ontplooid op het gebied van artiestenverloning behoeft dus geen bespreking. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten is onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen.

13. De grief die ligt besloten in par. 10 van de memorie van grieven behoeft gelet op het bovenstaande geen behandeling.

14. Nu grief 2 slaagt, zal het hof het bestreden vonnis vernietigen voor zover de op onrechtmatige daad gebaseerde conventionele vordering van Artiestenverloningen is toegewezen, en opnieuw rechtdoende deze vordering afwijzen.

15. Artiestenverloningen zal als de (grotendeels) in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie en van het hoger beroep.

De vordering zoals in hoger beroep aan de orde, is gebaseerd op onrechtmatige daad, zodat – zoals partijen ook ter pleitzitting beiden hebben aangegeven – artikel 1019h Rv niet van toepassing is. Voor zover (via de devolutieve werking) de handelsnaamrechtelijke

grondslag nog aan de orde is geweest, is niet gesteld of gebleken dat daarvoor in hoger beroep nog kosten zijn gemaakt. De proceskosten voor het hoger beroep zullen derhalve worden begroot op basis van het liquidatietarief.

In eerste aanleg zijn in conventie beide voornoemde grondslagen aan de orde geweest. Bij de begroting van de kosten gaat het hof er ex aequo et bono van uit dat de helft van de in conventie gemaakte kosten zijn gemaakt in verband met de handelsnaamrechtelijke grondslag en de andere helft in verband met de onrechtmatige-daadsgrondslag. De niet betwiste specificatie van Prae alsmede het proces-verbaal van de zitting in eerste aanleg van 1 oktober 2012 in aanmerking nemend begroot het hof deze kosten als volgt:

- deel handelsnaam (helft, art. 1019h): (€ 7.975,50 + (€ 1.755,- : 2 (i.v.m. de reconventie) =) € 877,50) : 2 = € 4.426,50;
 - deel onrechtmatige daad (helft, liquidatietarief): (€ 452,- x 2) : 2 = € 452,-;
 - griffierecht: € 575,-;
- totaal: (€ 4.426,50 + € 452,- + € 575,- =) € 5.453,50.

Deze proceskostenveroordelingen zullen uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Prae gevorderd.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Dordrecht, sector civiel recht, van 14 november 2012, voor zover gewezen in conventie,

en, in zoverre opnieuw rechtdoende:

- wijst de vordering af,
- veroordeelt Artiestenverloningen tot betaling van de proceskosten in eerste aanleg in conventie aan de zijde van Prae tot op 14 november 2012 begroot op € 5.453,50,
- veroordeelt Artiestenverloningen in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Prae tot op heden begroot op € 2.530,17,
- verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 mei 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. R.M. van Rompaey
Advocaat van: app./geint
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag