

Pres. Rechtbank Leeuwarden
Zaak-/rolnummer: 40784 / KG ZA 00-154
Datum: 01-09-2000

Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van:

1. de besloten vennootschap, *LCI Nederland B.V.*, gevestigd te 's-Hertogenbosch, gemeente 's-Hertogenbosch,
2. de naamloze vennootschap *LCI Technology Group N.V.* gevestigd te 's-Hertogenbosch, gemeente 's-Hertogenbosch, eiseressen, hierna gezamenlijk mede te noemen: LCI, procureur: mr. G. Kaaij, advocaat: mr. F.V.B.M. Mutsaerts te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap *Livestock Charter International B.V.*, gevestigd en kantoorhoudende te Balk, gemeente Gaasterlân Sleat, gedaagde, hierna mede te noemen: Livestock, advocaat: mr. E.M. Matser te Nijmegen.

Procesgang

LCI heeft Livestock in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 16 augustus 2000.

LCI heeft toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de president bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad.:

1. Livestock gebiedt om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merk- en handelsnaam LCI te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het staken en gestaakt houden. van het gebruik van de Internet-domeinnaam lci.nl;
2. Livestock gebiedt om binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de domeinnaam lci.nl kosteloos aan eiseres sub 2 over te dragen door middel van het invullen en ondertekenen van een overdrachtsformulier, waarvan eiseressen als productie een concept hebben, overgelegd, alsmede om haar Internetprovider een brief te zenden waarzo, zij deze provider verzoekt de overdracht van de domeinnaam lci.nl aan eiseres sub 2 uit te voeren (onder gelijktijdige toezending aan eiseressen van een kopie van deze brief) en voorts om haar volledige medewerking te verlenen aan het vervullen van overige formaliteiten;
3. Livestock gebiedt om onmiddellijk na betekening van het in deze te wijzen vonnis de inbreukmakende domeinnaam te rerouten (om te leiden) naar het adres van eiseressen, <http://www.lcigroup.com>;
4. bepaalt dat Livestock aan eiseressen een dwangsom zal verbeuren van f. 10.000, = per dag of per geval - zulks ter keuze van eiseressen - van overtreding van enig hiervoor onder 1, 2 of 3 vermeld gebod;
5. Live stock veroordeelt in de kosten van dit geding, met bepaling dat de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag zal worden bepaald op zes maanden nadat het te wijzen vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten nader doen toelichten door hun respectieve advocaten, die beiden mede aan de hand van pleitnotities het woord hebben gevoerd, waarbij Livestock heeft geconcludeerd tot niet ontvankelijkverklaring dan wel tot afwijzing van de

vorderingen van LCI, met bij voorraad uitvoerbaar te verklaren veroordeling van LCI in de proceskosten. De advocaat van Livestock heeft er reeds op voorhand van afgezien de in zijn pleitnotities als wenselijk aangemerkte opheffing van het conservatoir beslag in reconventie te vorderen.

Partijen hebben met wederzijds goedvinden produkties in het geding gebracht. Na voortgezet debat hebben partijen de stukken - waarvan de inhoud als hier ingelast geldt - overgelegd voor vonnis.

Rechtsoverwegingen

Vaststaande feiten

1. Binnen het kader van dit kort geding zijn onder meer de navolgende feiten als vaststaand tussen partijen komen te gelden. Deze feiten zijn vastgesteld op grond van stellingen van partijen of ook op grond dat ze blijken uit de tussen partijen onomstreden gebleven inhoud van overgelegde schriftelijke stukken. Uit stellingen van partijen moeten feiten als vaststaand worden afgeleid als ze door de ene partij zijn gesteld en vervolgens door de andere partij zijn erkend of door die partij niet dan wei onvoldoende gemotiveerd zijn weersproken. Overigens draagt de vaststelling van feiten in een kort geding noodgedwongen een voorlopig karakter, omdat de gelegenheid om getuigen te ondervragen en deskundigenbericht in te winnen dan pleegt te ontbreken.
2. Aldus gelden onder meer de navolgende feiten als vaststaand.
 - 2.1 LCI is een onderneming, opgericht in 1983 (eiseres sub 2) en in 1991 (eiseres sub 1), die zich bezighoudt met het deelnemen in en financieren van bedrijven op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. LCI Computer Group N.V. is rechthebbende in de Benelux op het beeldmerk LCI sinds 1995 en 1996 en eiseres sub 2 is rechthebbende in de Benelux op het woordmerk LCI sinds maart 2000. De merken zijn gedeponeerd voor informaticadiensten en producten.
 - 2.2 Livestock is een oorspronkelijk in 1978 opgerichte onderneming, die zich bezighoudt met het importeren, exporteren, transporteren en bevrachten van vee en agrarische productent. Gedaagde exploiteert de onderneming sinds 1988. Facturen vanaf 1994 vertonen de handelsnamen L.C.I. en Livestock Charter International.
 - 2.3 Livestock heeft de domeinnaam lci.nl, die op 23 november 1999 bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) geregistreerd was door Geldersch Beheer, op 20 april 2000 overgedragen gekregen van Hollandsch Goed, dochter van Geldersch Beheer.
 - 2.4 Een dag later - op 21 april 2000 - diende voor de president van de rechtbank Arnhem een kort geding van eiseressen tegen Geldersch Beheer en Hollandsch Beheer over deze domeinnaam. De op domain-name-grabbing gebaseerde eis is in verband met de onder 2.3 vermelde overdracht afgewezen.

Het geschil en de beoordeling daarvan

- 3.1 In dit kort geding staat de wens van eiseressen centraal om zelf te kunnen gaan beschikken over de domeinnaam lci.nl

Het staat echter vast - als ook door partijen erkend - dat de onderneming van eiseressen zich bezighoudt met informatie- en communicatietechnologie en de onderneming van gedaagde met vee en agrarische producten, hetgeen niet met elkaar concurreert.

De president overweegt dat de aard der beide ondernemingen dientengevolge zo van elkaar verschilt dat bij nt publiek geen verwarring tussen de ondernemingen te duchten is als gevolg van het door beide partijen voeren van dezelfde handelsnaam en Livestocks gebruik van de domeinnaam lci.nl derhalve niet in strijd is met artikel 5 van de Handelsnaamwet.

De omstreden vraag sinds wanneer door partijen van hun respectieve handelsnamen gebruik wordt gemaakt, kan dus verder onbeantwoord blijven. Hetzelfde geldt voor de vraag of er sprake is van een (normaal) gebruik van de handelsnaam LCI door Livestock. Het feit dat Livestock geen facturen van voor 1994 en na 1998 heeft overgelegd, sluit overigens niet uit dat er nog steeds sprake is van een (normaal) gebruik van de handelsnaam zoals Livestock stelt.

- 3.2 Aangezien vaststaat dat het in het geval van Livestock niet gaat om waren waarvoor het merk van T CI is ingeschreven of om soortgelijke warera, bestaat ook niet de mogelijkheid dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen de domeinnaam en het merk, waarop LCI zich - onder verwijzing naar artikel 13A lid 1, aanhef en sub b Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) - als merkhouders niet vrucht zou kunnen beroepen. Het louter in bezit hebben van een website met domeinnaam lci.nl door een veetransporteur als Livestock concurreert niet met de producten of diensten van LCI, noch wordt daardoor inbreuk gemaakt op het woordmerk of het beeldmerk van LCI. Het publiek zal zich niet voor informatietechnologie of computerhardware of software tot Livestock wenden.
- 3.3 LCI wenst zich - onder verwijzing naar artikel 13A, lid 1, aanhef en sub d BMW ook te keren tegen het gebruik van de overeenstemmende .domeinnaam, anders dan ter onderscheiding van waren. De president acht echter onvoldoende aannemelijk geworden dat Livestock - zoals de wet vereist voor een merkenrechtelijke actie - zonder geldige reden gebruik maakt van de domeinnaam lci.nl. LCI stelt weliswaar dat er geen geldige reden is omdat er geen sprake is van een normaal gebruik van de handelsnamen LCI en Livestock Charter International B.V. In dit verband benadrukt LCI dat er tot op heden geen inren, internetpagina actief is onder de domeinnaam lci.nl.

Uit de door Livestock overgelegde facturen leidt de president evenwel een (normaal) gebruik van de handelsnaam LCI af. Volgens Livestock is de enige reden dat zij de website nog niet in gebruik heeft genomen, gelegen in het feit dat de SIDN niet wilde meewerken aan een website onder die naam als gevolg van het conservatoir beslag dat door LCI is gelegd op de domeinnaam. De omstandigheid dat Livestock ook andere domeinnamen in gebruik heeft, neemt de geldige reden evenmin weg. Evenals van meer handelsnamen en meer merken mag eeg onderneming zich ook bedienen van meer domeinnamen.

Een beroep van LCI op artikel 13A lid 1 sub d BMW moet derhalve eveneens stranden, ook al omdat voorts niet afzonderlijk onderbouwd is, hoe ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van LCI door het gebruik van de litigieuze domeinnaam door Livestock. Evenmin is waarschijnlijk dat afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van LCI. In de wereld van agrarische producten en veetransport moet men zich ook kunnen bedienen van Formatie- en communicatieproducten; daar is het Internet en dus ook LCI niet te chic voor.

- 3.4 De beschuldiging van LCI dat Livestock heeft meegewerkt aan de overdracht van de domeinnaam lci.nl met het doel te (helpen) voorkomen dat Hollandsch Beheer in het Arnhemse kort geding bevolen zou kunnen worden om de domeinnaam over te dragen aan LCI - hetgeen zou neerkomen op verwerving van de domeinnaam zonder deze ooit te willen gebruiken en dus op misbruik van recht - is ter zitting niet aannemelijk geworden. Op die grond kan dus de weigering van Livestock om de domeinnaam alsnog aan LCI over te dragen niet worden gezien als een

onrechtmatige daad jegens LCI.

4. Op grond van het onder 3 overwogene zullen alle vorderingen van LCI worden af gewezen.
5. LCI zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De president, rechtdoende in kort geding:

1. wijst de vorderingen af;
2. veroordeelt LCI in de kosten van het kort geding in conventie, tot deze uitspraak aan de zijde van Livestock begroot op *f* 400,00 voor verschotten en *f* 1.550,00 voor salaris procureur;
3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is bewezen door mr. G. Vrieze, president, en in aanwezigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 september 2000.

DomJur.nl Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.