

Gerechtshof Leeuwarden
Zaak-/rolnummer: 0000321
Datum: 04-04-2001

Arrest in de zaak van:

1. de besloten vennootschap, *LCI Nederland B.V.*,
2. de naamloze vennootschap *LCI Technology Group N.V.*, beiden gevestigd te 's-Hertogenbosch, appellanten, in eerste aanleg: eisers, hierna gezamenlijk te noemen: LCI, procureur: mr. G. Kaaij, voor wie gepleit heeft mr. F.V.B.M. Mutsaerts te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap *Livestock Charter International B.V.*, gevestigd te Balk, geïntimeerde, in eerste aanleg: gedaagde, hierna te noemen: Livestock, procureur: mr V.M.J. Both, voor wie gepleit heeft mr E.M. Matser, advocaat te Nijmegen.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 1 september 2000 door de president van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

Het geding in hoger beroep

Bij exploit van 13 september 2000 is door LCI hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Livestock tegen de zitting van 27 september 2000.

De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep, tevens memorie van grieven, luidt

"dat het uw Hof behage:

1. Te vernietigen het vonnis van de President van de rechtbank, tussen appellanten als eiseressen en geïntimeerde als gedaagde op 1 september gewezen;
2. Opnieuw rechtdoende, de oorspronkelijke vorderingen van eiseressen thans appellanten alsnog integraal toe te wijzen, met veroordeling van geïntimeerde in de kosten in beide instanties;
3. En overigens akte vragende waarvan akte is verzocht-"

Bij memorie van antwoord is door Livestock verweer gevoerd met als conclusie:

"dat het gerechtshof Leeuwarden bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, LCI in het hoger beroep niet-ontvankelijk zal verklaren, althans het hoger beroep van LCI zal verwerpen met bevestiging - zo nodig onder verbetering en/of aanvulling van gronden - van het vonnis van 1 september 2000 van de president van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden (KG-nummer 40784/KG ZA 00-154) en veroordeling van LCI in de kosten van de procedure (in hoger beroep)."

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten.

Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

Door LCI zijn de volgende grieven opgeworpen:

- Grief I: "Ten onrechte heeft de President in rechtsoverweging 2 alle daarin vermelde feiten als vaststaand aangenomen."
- Grief II: "Ten onrechte heeft de President geoordeeld zoals vermeld onder 3.1, en kort gezegd de vorderingen, gebaseerd op artikel 5 van de Handelsnaamwet afgewezen."
- Grief III: "Ten onrechte heeft de President geoordeeld zoals vermeld in rechtsoverweging 3.2."
- Grief IV: "Ten onrechte heeft de president overwogen zoals in rechtsoverweging 3.3 van het beroepen vonnis, en de vorderingen gebaseerd op artikel 13A lid 1 sub d Benelux Merkenwet afgewezen."
- Grief V: "Ten onrechte heeft de President overwogen zoals vervat in rechtsoverweging 3.4 van het beroepen vonnis, nu immers geïntimeerde de domeinnaam slechts met een doel houdt, namelijk om te voorkomen dat LCI de domeinnaam kan reserveren."

De beoordeling

1. Het hof zal uitgaan van de feiten zoals deze door de president zijn vastgesteld in het vonnis van 1 september 2000, slechts voorzover daartegen in de toelichting bij grief 1, geen grief tegen is gericht.
2. LCI heeft in de appeldagvaarding/memorie van grieven de grondslag van haar vordering aangevuld. Deze aanvulling snoet worden aangemerkt als een wijziging van eis in de zin van art. 134 Rv. Livestock heeft zich bij memorie van antwoord verzet tegen deze viswijziging. Nog afgezien van het feit dat Livestock haar verzet niet bij akte heeft gedaan, is het hof van oordeel dat Livestock niet onredelijk bemoeilijkt is in haar verweer door de viswijziging, terwijl evenmin sprake is van een onredelijke vertraging van het geding, zodat het hof het verzet ongegrond acht.
3. Het gaat in de onderhavige zaak om het volgende. LCI maakt bezwaar tegen het gebruik door Livestock van de domeinnaam "lci.nl". Livestock heeft deze domeinnaam verkregen van een als "domain name grabber", bekend staande vennootschap - die de naam tegen betaling wilde overdragen aan LCI -, omstreeks hetzelfde tijdstip dat LCI een kort geding had aangespannen tegen die "grabber". LCI heeft verschillende juridische grondslagen aan haar vordering gegeven, die het hof hierna achtereenvolgens zal bespreken in de volgorde die LCI - blijkens haar mededelingen bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep - aan deze grondslagen wenst te geven.

Art. 5 Handelsnaamwet

4. LCI heeft in de eerste plaats aangevoerd dat het gebruik van de domeinnaam lci.nl door Livestock niet is toegestaan, omdat het verwarring voor het publiek oplevert en Livestock daarmee handelt in strijd met art- 5 Handelsnaamwet (Hnw). De president heeft dit argument verworpen, omdat volgens hem de aard der beide ondernemingen zo van elkaar verschilt, dat bij het publiek geen verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Tegen dit oordeel richt zich grief 2. Het hof overweegt hierover het volgende.
 - 4.1 Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft in het kader van dit kort geding als uitgangspunt te gelden dat Livestock in het economisch verkeer gebruik maakt van

de handelsnaam LCI. Weliswaar is door LCI gesteld dat het gebruik van de naam LCI door Livestock slechts marginaal en incidenteel is, zodat geen sprake is van het voeren van een handelsnaam in de zin van de wet. Livestock heeft hiertegenover echter stukken in het geding gebracht - naast door haar verzonden facturen ook een afschrift van een vrachtbrief, briefpapier waarin in het briefhoofd "L.C.I." is vermeld alsmede enige aan Livestock gerichte correspondentie -, waaruit naar het voorlopig oordeel van het hof in voldoende mate aannemelijk is geworden dat Livestock zich vanaf 1994 tot heden bij het publiek (ook) heeft aangediend onder de handelsnaam LCI, zodat het er voorshands voor moet worden gehouden dat Livestock zich vanaf 1994 (ook) van de handelsnaam LCI bedient. Hetgeen LCI hieromtrent heeft aangevoerd, acht het hof onvoldoende om - in het licht van de door Livestock in het geding gebrachte bewijsstukken - tot de conclusie te kunnen komen dat Livestock de handelsnaam LCI niet in de wettelijke zin voert. Voor een nader onderzoek omtrent hetgeen LCI heeft aangevoerd en een daarmee gepaardgaande bewijslevering biedt de onderhavige procedure in kort geding geen plaats.

- 4.2 Voor wat betreft het gebruik door Livestock van de domeinnaam lci.nl, is het hof van oordeel dat niet is voldaan aan het vereiste van verwarringsgevaar zoals dat is neergelegd in art. 5 Hnw. Het hof kan zich niet vinden in de abstracte maatstaf die in dit verband door LCI is aangelegd, namelijk dat uit de enkele domeinnaam lci.nl niet is af te leiden om welke onderneming het gaat, zodat reeds daarmee het verwarringsgevaar is gegeven. Gelet op de wijze waarop een domeinnaam wordt gebruikt, zou naar het oordeel van het hof eerst sprake kunnen zijn van verwarringsgevaar, wanneer bij gelegenheid van het bezoeken van de website lci.nl, verwarring bij het publiek kan ontstaan tussen de ondernemingen van enerzijds LCI en anderzijds Livestock. Gezien de geheel verschillende aard van de ondernemingen van LCI respectievelijk Livestock, doet zich naar het oordeel van het hof dat verwarringsgevaar niet voor. Daarmetrent is overigens ook niets gesteld door LCI. Gelet hierop, kan in het midden blijven of LCI reeds eerder dan Livestock de handelsnaam LCI voerde. LCI kan zich derhalve, niet met succes beroepen op art. 5 Hnw. De grief faalt.

Art. 5a Handelsnaamwet

5. Voorts heeft LCI zich - voor het eerst in appel - beroepen op art. 5a Hnw, dat verbiedt dat een handelsnaam wordt gevoerd die het merk bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn waar recht heeft. Het hof overweegt hierover het volgende.
- 5.1 Zoals hiervoor reeds is overwogen, gaat het hof er voorshands vanuit dat Livestock sinds 1994 gebruik maakt van de handelsnaam LCI. In het kader van het beroep op art. 5a Hnw stelt LCI zich kennelijk op datzelfde standpunt.
- 5.2 Nu het woord/beeldmerk LCI in 1995 en 1996 is gedeponeerd en het woordmerk LCI in 2000, terwijl Livestock vanaf 1994 gebruik maakt van de handelsnaam LCI, betekent dit dat het gebruik van de handelsnaam ouder is dan het depot van het merk. Derhalve kan LCI zich niet met succes op art. 5a Hnw beroepen.

Art. 5b Handelsnaamwet

6. LCI heeft ook - eveneens voor het eerst in appel - een beroep gedaan op art. 5b Hnw, dat verbiedt om een handelsnaam te voeren welke een onjuist indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover dientengevolge misleiding van het publiek is te duchten. Het hof overweegt hierover het volgende.
- 6.1 Met het enkele gebruik van de domeinnaam lci.nl is naar het voorlopig oordeel van het hof geen sprake van het geven van een onjuiste indruk van de onderneming en/of het misleiden van het publiek door Livestock.

LCI heeft in dit verband aangevoerd dat een domeinnaam niet meer is dan een

electronisch visitekaartje, zodat er bij het gebruik op internet geen indicatie mogelijk wie of wat achter de domeinnaam zit.

Gelet echter op het gegeven dat Livestock op zich zelf geldig gebruik maakt van de handelsnaam LCI, is naar het oordeel van het hof niet in te zien dat het enkele gebruik van die handelsnaam in de domeinnaam lci.nl, een onjuiste indruk zou geven danwel misleidend zou zijn. Daarbij komt dat direct na het openen van de website van lci.nl duidelijk zal zijn dat het niet LCI maar Livestock is die die website onderhoudt.

Art. 13A lid 1 sub b Merkenwet

7. LCI heeft voorts een beroep gedaan op art. 13A lid 1 sub b Merkenwet. Daartoe heeft zij aangevoerd dat het gebruik door Livestock van de domeinnaam lci.nl als gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub b kan worden aangemerkt, terwijl de mogelijkheid bestaat dat door dit gebruik associatie wordt gewerkt tussen het teken en het merk. De president heeft dit argument verworpen, waartegen zich grief 3 richt. Het hof overweegt hierover het volgende.
- 7.1 Nu vaststaat dat het merk LCI is ingeschreven voor informaticadiensten en -producten, terwijl Livestock zich richt op im- en export en transport van vee en agrarische producten, kan niet worden gezegd dat Livestock het teken lci voert voor dezelfde of soortgelijke diensten of waren als waarvoor het merk is ingeschreven. Het betoog van LCI dat sprake is van het gebruik voor soortgelijke diensten of waren omdat de domeinnaam lci.nl wordt gebruikt voor een internetsite, gaat niet op. De internetsite is immers slechts het medium en niet de dienst of waar waarop het gebruik door Livestock van het overeenstemmende teken zich richt. Derhalve is geen sprake van gebruik van een teken voor diensten of waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren in de zin van artikel 13 A lid 1 sub b j o 39. De grief faalt.

Art. 13 A lid 1 sub d Merkenwet

- 8.1 Voorts heeft LCI zich beroepen op art. 13 A lid 1 sub d Merkenwet, op grond waarvan de merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik van een merk of overeenstemmend teken zonder geldige reden, indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ook dit beroep is door de president verworpen. Hiertegen richt zich grief Het hof overweegt hierover het volgende.
- 8.2 Zoals hiervoor reeds is overwogen, gaat het hof er voorhands vanuit dat sinds 1994 sprake is van het voeren van de handelsnaam LCI door Livestock in de zin van de Hnw. Daarmee is naar het voorlopig oordeel van het hof sprake van een geldige reden voor het gebruik door Livestock van het teken lci.nl. Reeds hierop strandt het beroep van LCI op art. 13 A lid 1 sub d Merkenwet.

Onrechtmatige daad

9. Tenslotte heeft LCI zich beroepen op onrechtmatig handelen van de zijde van Livestock. Het hof overweegt hierover het volgende,
- 9.1 Naar het oordeel van het hof heeft LCI onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld die kunnen leiden tot de conclusie dat Livestock onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar. Het enkele feit dat zij de domeinnaam heeft verkregen van een "domain name grabber" acht het hof daartoe onvoldoende, daarbij in het midden latend of Livestock al dan niet wist dat BV Hollandsch Goed een dergelijke grabber was. Voorts is ook niet komen, vast te staan dat sprake is van "verwijtbaar niet-gebruik" van de site door Livestock, reeds omdat Livestock aanvoert doende te zijn met de ontwikkeling van de site, en daartoe ten pleidooie een print-out van de

site heeft overgelegd waarop zulks is aangegeven. Het verzet van LCI tegen deze overlegging wordt door het hof gepasseerd, nu de print-out slechts de enkele bovenvermelde mededeling bevat, en verder niet valt in te zien op welke wijze LCI door deze overlegging in enig reëel belang kan zijn geschaad. Van een door feiten of omstandigheden gestaafde weerlegging door LCI van de mededeling dat de site in ontwikkeling is, is geen sprake. Ook overigens zijn geen omstandigheden aan het licht gekomen waaruit mogelijke kwade trouw van Livestock zou moeten blijken.

Slotsom

10. De grieven falen. Hetgeen bij grief i verder nog is aangevoerd door LCI, kan onbesproken blijven. Als de in het ongelijk te stellen partij zal LCI worden veroordeeld in de kosten van de procedure in hoger beroep.

De beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het vonnis van de president van de rechtbank Leeuwarden van 8 september 2000;

veroordeelt LCI in de kosten van de procedure in hoger beroep, en begroot die aan de zijde van Livestock tot aan deze uitspraak op f 475,- voor verschotten en f 5.100,- aan salaris voor de procureur.

Aldus gewezen door mrs Knijp, voorzitter, De Bock en Heemskerk, raden, en uitgesproken door mr Mollema, fungerend-president, lid van een enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Mellink als waarnemend griffier ter openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 4 april 2001.