

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 417206 / KG ZA 12-383

Vonnis in kort geding van 2 juli 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Koninklijke Talens B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. M.J. Heerma van Voss te Amsterdam,

tegen

Jurgen V.,

handelend onder de namen

Talensshop.nl en Lijstenmakerij Veldhoven,

wonende te Veldhoven,

gedaagde,

advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Talens en V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 april 2012 met producties 1 t/m 29;
- de producties 1 t/m 5 van V. ;
- de kostenopgave van V. (productie 6);
- de kostenopgave van Talens (productie 30);
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van Talens;
- de pleitnota van V. .

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Talens is een in Nederland en daarbuiten bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. Talens kreeg bij haar 50-jarig bestaan, in 1949 het predicaat "Koninklijk". Haar statutaire naam is Koninklijke Talens B.V. In het dagelijks verkeer, bijvoorbeeld op haar website www.royaltalens.com, gebruikt zij veelal als handelsnaam Royal Ta-

lens. Zij gebruikt ook de handelsnaam Talens, onder meer door het gebruik van de domeinnaam talens.com.

2.2. Talens-producten (onder de submerken Talens, Rembrandt, Van Gogh, Cobra, Amsterdam, Decorfin en ArtCreation) bestaan uit allerlei verschillende verf- en tekenmaterialen, zoals olieverf, acrylverf, aquarelverf, pastelkrijt, kleurpotloden, aquarelpotloden, pastelpotloden en schetspotloden, assortimenten schoolproducten, hobbyverf en verschillende hulpmiddelen, zoals mediums en vernissen, en benodigdheden, zoals schilderdoeken, ezels, schilderkisten, paletten, en ledenpoppen en penselen. In Nederland zijn er thans 433 verkooppunten (klanten) die Talens-producten verkopen en in België en Luxemburg 361 verkooppunten. Talens is in ieder geval in Nederland en in België al decennia lang marktleider in de markt van schilder- en tekenmaterialen, zowel voor professionele kunstenaars, als voor hobbyisten. Talens verkoopt zelf niet direct aan eindgebruikers (consumenten), noch offline, noch online. Op haar website www.talens.com is alleen informatie over haar onderneming, producten en informatie over schilderen en andere informatie en nieuws te vinden.

2.3. Talens is houdster van onder meer de volgende merkrechten.

2.4. Het Gemeenschapswoordmerk TALENS gedeponeed op 29 maart 1996 en op 30 juli 1998 geregistreerd onder registratienummer 000119222 met betrekking tot waren in de klassen 1, 2 en 16, waaronder verven, vernissen, inkt, papier, karton en penselen.

2.5. Het Beneluxbeeldmerk TALENS (in rood en wit) gedeponeed op 18 september 1987 en gepubliceerd op 1 augustus 1988 onder inschrijvingsnummer 0436984 met betrekking tot waren in klassen 1, 2, 3, 16 en 28, waaronder oplosmiddelen voor vernissen; kleurstoffen, verven en inkt, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen, potloden, kantoorartikelen en materialen, kunstenaarspapier, kartonpapier, kartonwaren, kleurstoffen op papier drukbare werken, penselen, alsmede spellen en speelgoederen.

2.6. Het Beneluxbeeldmerk TALENS (in zwart en wit) gedeponeed op 15 april 1987 en gepubliceerd op 1 november 1987 onder inschrijvingsnummer 0152903 met betrekking tot diensten in de klassen 35 en 41, waaronder reclame en het publiceren en uitgeven van boeken en tijdschriften, advies op gebied van de schilderskunsten, waaronder olieverf, plakkaatverf, aquarelverf, acrylverf en pasteltechnieken.

2.7. Het Gemeenschapsbeeldmerk TALENS (in zwart en wit) gedeponeed op 29 maart 1996 en geregistreerd op 8 oktober 1998 met registratienummer 000119347 met betrekking tot de waren in klassen 1, 2 en 16, waaronder verven, vernissen, inkt, papier, karton en penselen.

2.8. De Beeldmerken in rood en wit, respectievelijk zwart en wit, zijn hieronder afgebeeld.



2.9. V. is lijstenmaker en voert een onderneming onder de naam Lijstenmakerij Veldhoven vanuit zijn bedrijfspand te Veldhoven. Daarnaast biedt hij vanuit dat bedrijfspand ophangsystemen aan met een fysieke winkel en met een on-line winkel met de domeinnaam ophang-systemen.nl.

2.10. Vanuit het bedrijfspand te Veldhoven is V. daarnaast per 27 november 2011 een fysieke winkel en een on-line winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen. Voor de on-line winkel gebruikt V. de domeinnaam talensshop.nl, alsmede het Facebook-account talensshop.nl en het Twitter-account talensshop. V. is voorts houdster van de volgende, thans nog inactieve domeinnamen, talens-shop.nl; talensshop.eu; talenswinkel.eu; talensshop.be; talens-shop.be en talensshop.de. De domeinnaam talensshop.nl is geregistreerd op 7 juli 2010. Op de website van de on-line winkel is onder de knop 'over ons' het volgende vermeld:

Talensshop.nl is dé online winkel voor al uw schildersmaterialen, zoals diverse soorten verf, penselen, ezels en schildersdoeken. Wij leveren zowel aan particulieren als aan bedrijven. Wij bieden een ruim assortiment aan kunstenaarsbenodigdheden., wat ook wekelijks wordt uitgebreid.

Naast onze webwinkel beschikken we ook over een winkel die is gevestigd in Veldhoven. U kunt hier, onder het genot van een kop koffie, het complete assortiment bekijken, de benodigde informatie krijgen en uw producten direct meenemen. Wij leveren alles uit voorraad.

De distributie van bestellingen die online worden geplaatst gebeurt ook vanuit Veldhoven. Onze leveringen worden verzorgd door UPS Koeriersdiensten. Eigenaar Jurgen V. begon in 2004 een kunsthandel & lijstenmakerij in Bladel. Vanaf deze tijd heeft hij de nodige ervaring en kennis opgedaan. Al na twee jaar werd het tijd om te verhuizen naar een andere, grotere locatie. In 2011 was ook deze winkelruimte te klein geworden, waarna is besloten de activiteiten nog verder uit te breiden in het nieuwe onderkomen in Veldhoven. Na verloop van tijd werd de vraag naar kunstenaarsbenodigdheden steeds groter. Om hierop in te spelen hebben wij de website Talensshop.nl geopend. Ondertussen hebben we al enkele duizenden klanten voorzien van allerlei schildersmaterialen.

Omdat de vraag nog steeds toeneemt blijven we ons assortiment uitbreiden.

Talensshop.nl is aangesloten bij Webshop Keurmerk. Dit staat garant voor veilig en betrouwbaar kopen en betalen via internet.

Onze winkel is gevestigd aan:

De Run 8228

5504 EM te Veldhoven

2.11. Van de homepage van de webshop is hieronder, van het moment dat het TALENS beeldmerk in beeld komt, een screenshot (d.d. 18 juni 2012) weergegeven.

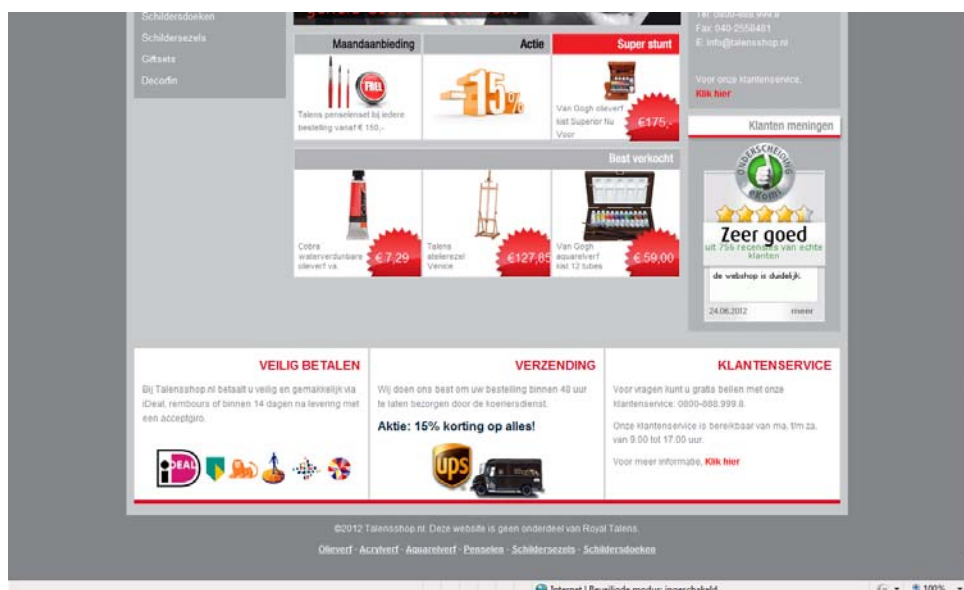


2.12. Op iedere andere pagina staat bovenin op dezelfde manier – groot en in rood – de handelsnaam Talensshop.nl, alsmede aan de rechterzijde, onder het kopje ‘Adresgegevens’ de handelsnaam Talensshop.nl vermeld. Op de pagina ‘Contactgegevens’ staat tevens Talensshop.nl.

2.13. Voorheen, vanaf in ieder geval 27 november 2011 tot en met eind februari 2012 gebruikte gedaagde ook op iedere pagina van zijn website Talensshop.nl het TALENS-logo. Een voorbeeld van dergelijk gebruik is hieronder weergegeven (screenshot van 17 januari 2012).



2.14. Op deze homepage is aan de onderzijde de disclaimer “Deze website is geen onderdeel van Royal Talens” opgenomen. Dit deel van de homepage is hieronder weergegeven.



2.15. Tot eind februari 2012 verkocht Talensshop.nl voornamelijk Talens-producten, maar bijvoorbeeld ook speelkasten die niet afkomstig zijn van Talens. Na sommatie daartoe wordt sinds maart 2012 op Talensshop.nl enkel het vrijwel complete assortiment van Talens-producten aangeboden, derhalve geen producten van andere leveranciers dan Talens.

2.16. Talensshop.nl vermeldde voorheen in een van de steeds veranderde beelden op zijn homepage dat zij de “de nr. 1 van Nederland”, en “DE NR. 1 TALENS DEALER VAN NL” is. In haar gesponsorde links vermeldde zij dat zij “dé TALENS dealer van NL” is. Deze uitlatingen heeft zij gestaakt na een tweede sommatie zijdens Talens van 12 april 2012 dat die als oneerlijke handelspraktijken en als misleidende reclame ex artikel 6:194 BW zijn te kwalificeren.

3. Het geschil

3.1. Talens vordert, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. V. te bevelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis inbreuken op de handelsnaamrechten uit hoofde van de handelsnamen “Talens”, “Royal Talens” en “Koninklijke Talens” in Nederland, en/of op het Gemeenschapswoordmerk TALENS in de Europese Unie, in de Benelux en Duitsland, dan wel in de Benelux - in het bijzonder het gebruik van de tekens “Talensshop” en “Talenswinkel”, al dan niet met een domeinnaamextensie (zoals .nl, .de, .be of .eu), een voor- (zoals het lidwoord “de”), tussen- (zoals “-”) en/of achtervoegsel (zoals meervoudsvormen “en” of “s”) als handelsnaam en/of als merk (al dan niet in de vorm van een domeinnaam, metatag, social media (Facebook en Twitter) accountnaam), ter onderscheiding van zijn (online) onderneming (webshop en social media accounts) en zijn diensten, te staken en gestaakt te houden; dan wel een bevel door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

B. V. te bevelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis inbreuken op de Talens-beeldmerken (het TALENS-logo, al dan niet in zwart/wit) al dan niet in bewerkte vorm op zijn website, Facebook- en Twitter-account en in andere (digitale) uitlatingen, te staken en gestaakt te houden;

C. V. te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Talens (mr. M.J. Heerma van Voss van SOLV Advocaten te Amsterdam) per e-mail (vosssolv.nl) of per fax (+ 31 20 53001 70) schriftelijk en volledig opgave zal doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaam registraties die zijn verricht op naam van V. , op naam van aan V. gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van V. , waarin het woord “talens”, al dan niet in combinatie met andere woorden en/of tekens, voorkomt;

D. V. te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten alles te doen om te bewerkstelligen dat de domeinnamen talensshop.nl, talensshop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talensshop.be, talens-shop.be en talensshop.de, alsmede de eventuele andere domeinnamen blijvend uit voornoemde opgave, om niet op naam wordt gezet van (wordt overgedragen aan) Talens, één en ander in overeenstemming met de betreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN, waaronder mede alle (rechts)handelingen te verrichten die daarvoor nodig zijn;

E. V. een dwangsom van €5.000 aan Talens verbeurt voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat V. één of meer van de bevelen onder A t/m D overtreedt, dan wel (naar keuze van Talens) per iedere overtreding van één van de bevelen onder A t/m D, met een maximum van €250.000;

F. V. te veroordelen om binnen vijf dagen na betekening van dit wijzen vonnis aan Talens te betalen de volledige feitelijk door eiseres gemaakte kosten ondermeer salarissen en verschotten van de (proces)advocaat, thans begroot op € 13.000 althans een bedrag door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen, als de vergoeding van de door Talens gemaakte redelijke en evenredige proces-, buitengerechtelijke en andere kosten van het geding, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van verschuldigdheid tot aan de dag van algehele voldoening.

3.2. V. voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 BVIE¹ stelt de voorzieningenrechter ambtshalve vast dat gelet op de plaats van vestiging in Nederland van V. de Nederlandse rechter bevoegd is. Deze voorzieningenrechter is bevoegd ingevolge artikel 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo² juncto artikel 3 van de uitvoeringswet GMVo, omdat naast de Beneluxmerken ook Gemeenschapsmerken worden ingeroepen.

4.2. Talens noemt in haar dagvaarding ook feitelijkheden, zoals weergegeven onder 2.15 van dit vonnis, welke volgens haar als oneerlijke handelspraktijken en als misleidende reclame zijn aan te merken. Nu zij aan deze feitelijkheden in het petitum van de dagvaarding geen gevolgen verbindt, zal de voorzieningenrechter aan deze grondslagen voorbij gaan.

¹ Beneluxverdrag intellectuele eigendom.

² Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

4.3. Talens legt aan haar vorderingen ten grondslag, zoals zij dat samenvat onder §1 van haar pleitnota, dat een wederverkoper van bepaalde merkproducten het merk niet als kenmerkend en dominerend bestanddeel van zijn handelsnaam of als zijn dienstmerk mag gebruiken. Door dit wel te doen maakt de wederverkoper ander en verdergaand gebruik dan refererend gebruik van het merk. Zij stelt ook belang bij haar vorderingen te hebben, desgevraagd heeft zij aangegeven dat het haar te doen is om het voorkomen van verwarringsgevaar, omdat derden denken dat zij door te kopen bij Talensshop.nl rechtstreeks kopen bij Talens zelf, en om klachten van wederverkopers, die ervaren dat zij marktaandeel verliezen door het gebruik van het merk door V. . Voornoemd gebruik dat V. van zijn merk maakt is ongeoorloofd, nu Talens hiervoor geen toestemming heeft gegeven en dit afbreuk doet aan de herkomstfunctie van de TALENS-merken; dan wel verwarring kan veroorzaken onder het publiek omtrent de herkomst van de webshop en de aangeboden diensten van V. , alsmede omdat V. hierdoor op ongerechtvaardigde wijze voordeel trekt uit, alsmede afbreuk doet aan, het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de bekende TALENS-merken.

4.4. V. betwist dat hij de Talensmerken gebruikt als merk en als handelsnaam of dat hij de Talens handelsnaam gebruikt als zijn handelsnaam, hij stelt dat hij een erkende wederverkoper is van Talens en daarom gerechtigd is de merken refererend te gebruiken ook als onderdeel van de domeinnaam of handelsnaam. Hij gebruikt het merk TALENS enkel om zijn voorraad originele en door Talens geleverde Talens-producten aan de man te brengen. Daarbij probeert hij zoveel mogelijk publiciteit te generen voor zijn aanbod. Hij maakt dan ook reclame, veelal met gebruikmaking van het internet, via de website en de domeinnaam daarvan, via Adwords, via twitter, facebook en door gebruik van metatags. Volgens V. kan een merkhouders zich niet verzetten tegen het maken van reclame met het merk teneinde de verdere verhandeling van producten te stimuleren. Hij suggereert niet dat zijn online winkel Talensshop.nl een onderdeel is van Talens. Het tegendeel blijkt volgens V. uit de disclaimer onder aan de homepage van de website, uit de teksten op die homepage, uit de adwords campagnes, en onder het kopje 'over ons'.

Refererend merkgebruik

4.5. Dat V. in zijn handelsnaam en domeinnaam Talensshop.nl de merknaam Talens gebruikt maakt dat volgens V. niet anders. Uit de domeinnaam talensshop.nl blijkt dat de consument te maken heeft met een online winkel in Talens producten. Er is sprake van refererend merkgebruik dat geoorloofd is omdat V. rechtmatig echte producten van Talens aanbiedt. Een verdergaande officiële band met Talens wordt daardoor niet gesuggereerd. Omdat er sprake is van rechtmatig refererend gebruik van het merk TALENS, is inbreuk sub b of sub c niet aan de orde. Volgens V. is het merkrecht van Talens in zo verre dan ook uitgeput. V. verwijst naar het arrest van Hof den Bosch inzake Yonexbadminton.nl³.

4.6. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands als volgt. V. erkent dat in voornoemd arrest redengevend voor de beslissing was dat de domeinnaam yonexbadminton.nl werd gebruikt als een (extra) wegwijzer naar het internetadres van Belgro (belgro.com of belgro.nl) en, voor wie via dat adres op de website van Belgro is aangekomen, naar een assortiment dat overeenkomstig die wegwijzer bestaat uit artikelen van het merk Yonex op

³ Hof Den Bosch 15 april 2008, Yonex – Belgro, IEPT 20080415, LJN: BD 1639.

het gebied van de badmintonsport. De online winkel van V. is anders ingericht omdat de domeinnaam niet doorklikt naar een andere website met een neutrale domeinnaam (een domeinnaam waar het merk geen onderdeel van is). Dit betekent dat de domeinnaam identiek is aan de handelsnaam waaronder de online winkel wordt gevoerd. Zijn refererend merkgebruik is volgens V. niettemin rechtmatig gelet op de ontwikkeling van de rechtspraak. V. wijst er ook op dat anders dan in de zaak van Yonex – Belgro, zijn online winkel zich uitsluitend toelegt op producten van de merkhouders Talens.

4.7. Talens betwist de gestelde ontwikkeling in de rechtspraak en verwijst ondermeer naar de WIPO arbitrage inzake Nokiastore⁴. Deze beslissing uit 2006 kan echter niet dienen als illustratie van rechtsontwikkeling na yonexbadminton.nl. Meer relevant acht de voorzieningenrechter voorshands de WIPO arbitrage inzake louislatour.nl⁵ van 2012.

4.8. In louislatour.nl worden vereisten geformuleerd voor *bona fide* refererend merkgebruik. Dat zijn in elk geval de volgende toetsen:

- a. the respondent must actually be offering the goods or services at issue. See, e.g., World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles, WIPO Case No. D2000-1306 (respondent failed to show demonstrable preparations to use the domain name in connection with a bona fide offering);
- b. the respondent must use the site to sell only the trademarked goods; otherwise, it could be using the trademark to bait Internet users and then switch them to other goods. Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774 (use of Nikon-related domain names to sell Nikon and competitive cameras not a legitimate use); Kanao v. J.W. Roberts Co., WIPO Case No. 0109 (CPR July 25, 2001) (bait and switch is not legitimate);
- c. the site must accurately disclose the registrant's relationship with the trademark owner; it may not, for example, falsely suggest that it is the trademark owner, or that the website is the official site, if, in fact, it is only one of many sales agents. See, e.g., Houghton Mifflin Co. v. The Weatherman, Inc., WIPO Case No. D2001-0211 (no bona fide offering where website's use of Complainant's logo, and lack of any disclaimer, suggested that website was the official Curious George website); R.T. Quaife Engineering, Ltd. and Autotech Sport Tuning Corporation d/b/a Quaife America v. Bill Luton, WIPO Case No. D2000-1201 (no bona fide offering because domain name <quaifeusa.com> improperly suggested that the reflected site was the official U.S. website for Quaife, an English company; moreover, respondent's deceptive communications with inquiring consumers supported a finding of no legitimate interest); Easy Heat, Inc. v. Shelter Products., WIPO Case No. D2001-0344 (no bona fide use when respondent suggested that it was the manufacturer of complainant's products);
- d. the respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjacks and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Case No. D2000-1525 ("a single distributor is extremely unlikely to have a le-

⁴ WIPO Nokia v. Webcell, 17 maart 2006, DomJur 2006, 254.

⁵ WIPO Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, 13 maart 2012, DomJur 2012, 834.

gitimate interest in precluding others from using numerous variants on a mark”).

4.9. (toets a) Dat V. een erkend wederverkoper is van Talensproducten wordt door Talens niet betwist. Op haar website talens.com verwijst Talens onder de knop *winkelzoeker* naar V. met de handelsnaam *Lijstenmakerij Veldhoven*. Talens betwist ook niet dat V. bij haar producten bestelt, die vervolgens door haar geleverd worden. Talens erkent dat V. inmiddels een van haar grotere afnemers is geworden. Voorschands oordeelt de voorzieningenrechter dat aan de toets sub a is voldaan.

4.10. (toets b) V. erkent dat hij via de online winkel talensshop.nl gedurende enige tijd ook spelatten heeft aangeboden als niet-Talensproduct ter aanvulling op het Talens assortiment. Na sommatie heeft hij dat aanbod gestaakt.

4.11. Naar voorlopig oordeel is het destijds aanbieden van spelatten niet aan te merken als aanbieden van concurrerende producten waar de toets sub b op doelt. Dit criterium heeft het oog op het gebruik van een merk, om producten van dat merk af te zetten, maar ook om als lokaas te dienen om consumenten waren aan te bieden die direct concurreren met die van de merkhouder. Nu Talens niet heeft gesteld dat haar assortiment ook spelatten omvat, kan het aanbieden daarvan niet als het aanbieden van een concurrerend product worden aangemerkt. Daarnaast is het niet mogelijk om vanaf de website talensshop.nl eenvoudig door te linken naar een subpage of andere site waar producten worden aangeboden die concurreren met het Talens assortiment. Naar voorlopig oordeel is dan ook aan de toets sub b voldaan.

4.12. (toets c) Talens heeft gesteld dat derden denken dat zij door te kopen bij Talensshop.nl rechtstreeks kopen bij Talens zelf. Talens wijst erop dat de combinatie van merk en aanduidingen als shop en store slechts worden gebruikt voor de officiële webshops van de merkhouder. Naar de kern betoogt Talens dat door het gebruik van het merk TALENS als onderdeel van de domeinnaam de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast. Daarvan kan sprake zijn van wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten of de waren of diensten die worden aangeboden, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde⁶.

4.13. Voorshands oordeelt de voorzieningenrechter dat een domeinnaam waarin het merk direct gekoppeld is aan een woord zoals shop, store of winkel en waarbij die domeinnaam wordt gebruikt voor de exploitatie van een onlinewinkel, bij de gemiddelde gebruiker de indruk zal wekken dat dit een officiële winkel is van de merkhouder. Dit brengt mee dat hoge eisen dienen te worden gesteld aan de inspanningen van de exploitant van de onlinewinkel om deze indruk weg te nemen. Hij kan dit doen door enerzijds in de website uitingen te vermijden die de indruk bevestigen dat het een officiële winkel van de merkhouder is, anderzijds moet uit de website voldoende duidelijk blijken wie de werkelijke exploitant is.

4.14. In zijn website past V. de woord- en beeldmerken van Talens uitsluitend refererend toe, dat wil zeggen om aan te geven dat via de website (uitsluitend) Talens-

⁶ Vergelijk Hof van Justitie, 22 september 2011, Interflora v. Marks & Spencer, IEPT 20110922

producten worden aangeboden. Daarnaast wordt de gebruiker op verschillende plaatsen duidelijk gemaakt dat Talens niet de exploitant van de website is. Dit gebeurt via de disclaimer onderaan de homepage (2.14)⁷, de adresvermelding op onder meer de homepage (2.11), de vermeldingen onder de knop 'over ons' (2.10) en niet in het minst door de in het oog springende vermelding op de homepage dat talensshop.nl een dealer is van producten onder de Talensmerken (2.11). De voorzieningenrechter merkt op dat voorheen op die plaats op de homepage werd vermeld dat talensshop.nl de nr. 1 Talens dealer van Nederland is. De voorzieningenrechter zal in het midden laten of die vermelding misleidend is, maar is voorshands wel van oordeel dat ook hierdoor de gebruiker van de website duidelijk wordt gemaakt dat de exploitant een dealer is van Talensproducten en niet Talens zelf. Dit alles voert tot het voorlopig oordeel dat V. ook voldoet aan de toets sub c.

4.15. Ter onderbouwing van haar stelling dat er daadwerkelijk sprake is van herkomstverwarring en dat dus niet is voldaan aan de toets sub c, heeft Talens overgelegd een screenshot van een websitepagina met een blog en een reactie op een in die blog gestelde vraag, alsmede twee e-mailberichten. Deze stukken brengen de voorzieningenrechter niet tot een ander voorlopig oordeel.

4.16. De reactie in de blog is niet afkomstig van een consument of gebruiker van de onlinewinkel van V. De reactie bevat niet meer dan een uitleg van het product ossengal en een verwijzing naar talensshop.nl waar het product zou kunnen worden verkregen. Het antwoord suggereert niet dat langs die weg direct bij Talens kan worden gekocht. Van de e-mails is één bericht afkomstig van een wederverkoper van Talens-producten die primair de boodschap heeft dat de naam van Talensshop moet worden verboden. Deze wederverkoper relateert verder van een potentiële cliënt te hebben vernomen dat deze meende via Talensshop.nl rechtstreeks zaken te doen met Talens zelf. De tweede mail is afkomstig van een persoon die eerder een excursie heeft gemaakt in het bedrijf van Talens zelf en vervolgens via talensshop.nl een aanvulling op de ontvangen *goody bag* verzoekt. Nadat zij is doorverwezen door V. richt zij zich tot Talens zelf met de mededeling dat het niet eenvoudig is Talens te bereiken via www.talens.com.

4.17. Alleen de overgelegde e-mails wijzen op het bestaan van enig misverstand. Deze twee reacties brengen de voorzieningenrechter echter niet tot een ander voorlopig oordeel. Hiermee wordt immers niet aannemelijk gemaakt dat het een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op de website talensshop.nl onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten dat de aangeboden producten niet door de merkhouder Talens zelf worden aangeboden.

4.18. (toets d) Het criterium sub d beoogt te waarborgen dat ook voor de merkhouder zelf een plaats overblijft op het internet voor een dienst als een onlinewinkel onder een domeinnaam bestaande uit haar merk of een samenstelling die het merk omvat.

4.19. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de merkhouder Talens beschikt over de relevante domeinnamen talens.nl en talens.com die bestaan uit haar woordmerk TALENS met toevoeging van een extensie. Onder die domeinnamen kan zij zonder meer een eigen

⁷ Dezelfde *disclaimer* wordt ook elders op de website gepresenteerd, bijvoorbeeld onder aan het bestel/aankoopformulier indien de consument een bestelling wil afronden.

onlinewinkel beginnen. Zij kan dat ook doen als zelfstandige site of subsite, bijvoorbeeld onder de (sub)domeinnaam talensstore.xxx. Tegen die achtergrond heeft Talens onvoldoende aannemelijk gemaakt dat V. haar onvoldoende ruimte op het internet laat om een online winkel in haar eigen producten te beginnen.

4.20. Talens heeft geen andere criteria dan hierboven besproken aangevoerd ter toetsing van de rechtmatigheid van het refererend merkgebruik door V. Voorshands voert dat tot de conclusie dat gelet op de wijze waarop V. zijn website heeft ingericht het gebruik van de domeinnaam talensshop.nl toelaatbaar is.

Gebruik als handelsnaam

4.21. Talens heeft daarnaast gesteld dat de door V. gebruikte handelsnaam Talensshop.nl inbreuk ex artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) maakt op haar oudere handelsnamen, dan wel dat er sprake is van inbreuk ex artikel 5a Hnw doordat deze handelsnaam strijdig is met oudere merkrechten van Talens. De voorzieningenrechter zal eerst de gestelde inbreuk ex artikel 5 Hnw beoordelen.

4.22. V. erkent dat zij de handelsnaam Talens.shop.nl gebruikt, maar stelt dat deze dient te worden vergeleken met de handelsnamen zoals Talens die gebruikt. Volgens V. is dat uitsluitend Royal Talens en eventueel haar statutaire naam Koninklijke Talens B.V. Het enkele Talens wordt volgens V. niet gebruikt.

4.23. De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Talens heeft aannemelijk gemaakt dat in elk geval in Nederland Talens door het publiek nog steeds als handelsnaam wordt gezien en gebruikt. Talens doet dat zelf ook, bijvoorbeeld met de domeinnaam Talens.com die gebruikt wordt voor de website waar zij haar onderneming presenteert. Op die website doet zij uitlatingen als: "Talens levert kunstschildermaterialen onder de mondiaal bekende merknamen (...)".

4.24. Tegen die achtergrond dient derhalve te worden beoordeeld of voor het publiek verwarring ex artikel 5 Hnw tussen de ondernemingen van Talens respectievelijk V. te duchten is.

4.25. Van belang is volgens V. dat Talens en V. zich op verschillende doelgroepen richten. Talens richt zich uitsluitend op de professionele wederverkoper terwijl V. zich onder de handelsnaam Talensshop.nl enkel op de eindafnemer/consument richt. Talens biedt de dienst van detailhandel of een (online)winkel dan ook niet aan. Indien het publiek begrijpt dat het van doen heeft met een detailhandel en niet met een producent/groothandel is er geen sprake van verwarring. Daarnaast geldt volgens V. ook voor het handelsnaamrechtelijke begrip gevaar voor verwarring, dat verwarring als gevolg van onoplettendheid of slordigheid buiten beschouwing dient te blijven en dat dit gevaar niet kan worden aangetoond door overlegging van enkele incidenten.

4.26. Naar voorlopig oordeel is van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw geen sprake. De door V. genoemde argumenten snijden hout, daarnaast is in aanmerking te nemen hetgeen hierboven ten aanzien van de toets sub c besproken. Het gaat er immers om of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende (internet)gebruiker zal begrijpen dat hij contact heeft met een winkel voor consumenten en niet de fabrikant

4.27. Naar voorlopig oordeel doet zich ook geen inbreuk ex artikel 5a Hnw voor omdat de in die bepaling bedoelde herkomstverwarring door Talens onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Op de website worden immers enkel originele Talens producten aangeboden. Het publiek zal dan ook terecht denken dat de aangeboden producten van Talens afkomstig zijn. Naar de kern is hier opnieuw sprake van toelaatbaar refererend gebruik van een merk, in dit geval met het merk als onderdeel van een handelsnaam.

4.28. Afzonderlijk daarvan is nog van belang dat V. onder de handelsnaam Talensshop.nl te Veldhoven ook een fysieke winkel in kunstschilderbenodigdheden exploiteert. Talens heeft geheel niet aannemelijk gemaakt dat de bezoeker van deze winkel zal geloven dat hij bij de fabrikant te Apeldoorn op bezoek is.

Gebruik als merk, inbreuk sub b of sub c.

4.29. Het voorlopig oordeel dat er sprake is van rechtmatig refererend gebruik van het merk Talens door V. , brengt mee dat er voorshands geen sprake van is dat V. het merk gebruikt ter aanprijzing van eigen waren of diensten. Van inbreuk sub b of sub c ex artikel 9 lid 1 GMVo respectievelijk 2.20 lid 1 BVIE is dan geen sprake.

4.30. De slotsom is dat de vorderingen van Talens zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal zij worden veroordeeld in de proceskosten welke dienen te worden bepaald aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv.

4.31. V. heeft kosten opgegeven en gespecificeerd ten bedrage van €11.842,32 excl. BTW; €14.092,36 incl. BTW. Talens heeft deze opgave alleen betwist wat betreft de BTW. Nu de BTW een voor de ondernemer te verrekenen post is, zal Talens worden veroordeeld tot betaling van het bedrag van €11.842,32.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Talens in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van V. begroot op €11.842,32.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 2 juli 2012, in het bijzijn van de griffier.