

Afschr. ver. 28/12
ei: gr.
ged. afschr.

Hotbrick

vonnis

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 75336 / KG ZA 05-319
datum vonnis: 28 december 2005 (lm)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Incorporated **HotBrick Network Solutions Inc.**,
gevestigd te Miami (Florida),
eiseres,
verder te noemen Hotbrick,
procureur: mr. E.M.M. van de Loo,
advocaat: mr. drs. R.M.T. van den Bosch te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **K&L Solutions B.V.**,
gevestigd te Hengelo,
gedaagde sub 1.,
verder te noemen K&L Solutions,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Omigon B.V.**,
gevestigd te Hengelo,
gedaagde sub 2.,
verder te noemen Omigon,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Basewall B.V.**,
gevestigd te Hengelo,
gedaagde sub 3.,
verder te noemen Basewall,
verder gedaagde sub. 1., 2. en 3. ook gezamenlijk te noemen gedaagden,
procureur: mr. R.W.A. Kroon.

Het procesverloop

Hotbrick heeft gevorderd als vermeld in de akte houdende correctie eis.
De zaak is behandeld ter terechtzitting van 15 december 2005. Ter zitting zijn verschenen:
H. Stüven namens Hotbrick vergezeld door mr. Van den Bosch en P. Kouwen namens
gedaagden vergezeld door mr. Kroon. De standpunten zijn toegelicht. Gedaagden hebben ter
zitting een reconventionele vordering ingediend.
Ten slotte hebben partijen vonnis verzocht.

Zaaknummer: 75336 / KG ZA 05-319

blad 2

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

Hotbrick voert sinds eind 2002 een onderneming die zich met name bezighoudt met de beveiliging van computernetwerken van kleine en middelgrote ondernemingen. Zij biedt daartoe zowel hardware als software aan, waaronder firewalls die netwerken beschermen tegen risico's van het internet. Zij verkoopt haar producten via een netwerk van distributeurs en dealers. Hotbrick voert Hotbrick ook als handelsnaam. Hotbrick heeft het merk Hotbrick in januari 2003 in de Verenigde Staten van Amerika (VS) laten registreren.

Omigon en Basewall zijn werkmaatschappijen van K&L Solutions. K&L Solutions is een holding en houdt de aandelen van, alsmede de intellectuele eigendomsrechten voor Omigon en Basewall. Basewall ontwikkelt en verkoopt sinds augustus 2005 ook firewalls en wel van het merk Basewall. Daarnaast ondersteunt zij de werking van de Basewall producten door middel van computerapparatuur. Omigon koopt van Basewall de firewalls van het merk Basewall en verkoopt ze aan klanten. Gedaagden hebben de domeinnaam www.hotbrick.nl laten registreren, welke registratie na sommatie daartoe is verwijderd door gedaagden, alsmede hebben gedaagden andere domeinnamen laten registreren met daarin voorkomend de merknaam Hotbrick (onder andere www.hotbrick.be, www.hotbrick.it enzovoorts) en voorts de merknaam Hotbrick gedeponerd bij het Europees Merkenbureau.

Partijen hebben sinds 2003 een distributieovereenkomst gesloten met elkaar. Op grond van deze overeenkomst heeft Omigon de distributie van Hotbricks producten in Europa voor haar rekening genomen.

In conventie

2. Standpunt Hotbrick.

Kort gezegd stelt Hotbrick dat de distributieovereenkomst tussen partijen begin mei 2005 is beëindigd. Zij verwijt gedaagden dat zij de verkoop van producten van Hotbrick zonder haar toestemming hebben voortgezet en bij de producenten van Hotbrickproducten de verkeerde indruk hebben gewekt dat zij de onderneming Hotbrick waren. De registratie van de domeinnamen met daarin voorkomend de merknaam Hotbrick en het depot van de merknaam Hotbrick door gedaagden bij het Europees Merkenbureau is onrechtmatig. Sinds 2005 maken gedaagden gebruik van het geregistreerde woordmerk Basewall, waarbij zij gebruik maken van een logo dat een vrijwel identiek uiterlijk heeft als het beeldmerk Hotbrick. Hotbrick stelt dat gedaagden daarmee onrechtmatig hebben gehandeld. Gedaagden houden zich met niets anders bezig dan met de handel in producten die inbreuk maken op Hotbricks merk- en auteursrechten. Hotbrick vordert gedaagden te veroordelen tot een reeks geboden en verboden als vermeld in de dagvaarding op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3. Het standpunt van gedaagden in conventie zal hierna worden besproken in de overwegingen van de voorzieningenrechter.

In reconventie

4. Gedaagden in conventie hebben een reconventionele vordering ingesteld, inhoudende opheffing van de door Hotbrick gelegde conservatoire beslagen, afgifte van een aantal beslagen goederen, onthouding van het leggen van beslagen ten laste van gedaagden, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Zaaknummer: 75336 / KG ZA 05-319

blad 3

5. Het standpunt van Hotbrick in reconventie zal hierna aan de orde komen in de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Overwegingen voorzieningenrechter.

In conventie

6.1. Hoewel de dagvaarding niet de tegen de eis aangevoerde verweren en gronden daarvoor vermeldt staat dit naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in de weg aan een inhoudelijke beoordeling van de onderhavige zaak, nu het standpunt van gedaagden ter zitting uitvoering aan de orde is geweest.

6.2. Hotbrick heeft een spoedeisend belang bij het gevorderde. De gestelde inbreuk op de rechten van Hotbrick kan voor de bedrijfsvoering van Hotbrick ernstige gevolgen hebben. Aan die gestelde inbreuk moet onmiddellijk een einde worden gemaakt. Van Hotbrick kan dan ook niet worden verwacht dat zij een bodemprocedure afwacht.

6.3. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de distributieovereenkomst tussen partijen omstreeks mei 2005 is beëindigd. De voorzieningenrechter leidt dit af uit de e-mail van P. Kouwen van 23 mei 2005 ("Unfortunately we can't support you at this moment since we are not in agreement with Hotbrick.") en uit de opmerking van mr. Kroon dat tot circa mei 2005 Omigon onder de naam Brosec, respectievelijk Hotbrick Europe op grond van een distributieovereenkomst met Hotbrick de distributie van Hotbrick firewalls verzorgde en dat aan die verkoop omstreeks mei 2005 een einde is gekomen.

6.4. Hotbrick voert Hotbrick ook als handelsnaam. Dat wordt ook niet betwist door gedaagden. Hotbrick geniet derhalve de bescherming van de handelsnaamwet (HNW).

6.5. Hotbrick is merkhoudster van het merk 'Hotbrick' in de VS. Zij heeft het merk in januari 2003 in de VS laten registreren. Gedaagden hebben in juli 2004 de merknaam 'Hotbrick' laten registreren bij het Europees Merkenbureau. Dit is gebeurd zonder medeweten en toestemming van Hotbrick. Dit merkdepot is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter te kwader trouw geschied, nu gedaagden die registratie hebben gedaan terwijl ze een overeenkomst hadden met Hotbrick, in het kader waarvan zij gedurende de duur van die overeenkomst gerechtigd waren tot het gebruik van de handels- en merknaam van Hotbrick op de Europese markt, en zij wisten van het voeren van de handelsnaam Hotbrick door Hotbrick én de registratie door Hotbrick van het merk Hotbrick in de VS. Ingevolge artikel 9 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, artikel 13A lid 1 en lid 9 Benelux-Merkenwet en ingevolge de rechtspraak kan een merkhoudster zich in beginsel niet verzetten tegen gebruik van zijn merk voor waren die onder dat merk door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het handelsverkeer zijn gebracht. Gedaagden hebben echter, terwijl de distributieovereenkomst tussen partijen reeds was beëindigd, de verkoop van de producten van Hotbrick na mei 2005 voortgezet. Thans, na beëindiging van de distributieovereenkomst, levert dat een onrechtmatige daad op.

6.6. Ten aanzien van de domeinnamen.

Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een zoekterm die een internetgebruiker zal geleiden naar een bepaalde website. Bij het registreren van een domeinnaam geldt 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Bij de keuze van een domeinnaam moet echter onder meer rekening worden gehouden met handelsnaamrechten van anderen.

Het gebruik van een domeinnaam zal namelijk in het algemeen worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam. Het gebruik van sites door gedaagden met daarop voorkomend de domeinnaam 'Hotbrick' is in strijd met artikel 13A Benelux-Merkenwet. Hotbrick is reeds als een bekend merk geregistreerd, weliswaar nog niet in Europa, maar wel in de VS. Gedaagden wisten daarvan. Het publiek zal verwachten dat de sites met de domeinnaam Hotbrick betrekking hebben op Hotbrick en dat scheidt derhalve verwarring. Gedaagden hebben gesteld dat zij geen (actief) gebruik (meer) maken van domeinnamen met daarin het woord Hotbrick, doch wat daar ook van zij, gedaagden hebben in ieder geval de mogelijkheid tot het gebruik van die domeinnamen, nu de betreffende domeinnamen op naam van gedaagden staan geregistreerd. Bovendien hebben gedaagden in het verleden gebruik gemaakt van een of meer van die domeinnamen, dan wel die intentie gehad, ervan uitgaande dat domeinnamen niet zonder enig doel worden geregistreerd. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat er aan de zijde van gedaagden sprake is van het kapen van domeinnamen waarin de handels- en merknaam Hotbrick voorkomt en dat is ongeoorloofd. Gedaagden zullen die domeinnamen dienen over te dragen aan Hotbrick.

6.7. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Hotbrick rechthebbende is op de software, brochures, lay-out van de websites en afbeeldingen. De computerprogramma's, brochures, websites en afbeeldingen zijn, zoals Hotbrick stelt en gedaagden onvoldoende gemotiveerd hebben betwist, auteursrechtelijk beschermd aangezien ze alle een afzonderlijk werk zijn in de zin van de Auteurswet, een oorspronkelijk en eigen karakter bezitten en de persoonlijke stempel van de maker dragen. Voormelde producten zijn, zoals Hotbrick onbetwist heeft gesteld, speciaal ontwikkeld voor en geschreven door werknemers van Hotbrick uit hoofde van hun dienstverband. Ingevolge de Auteurswet komen de auteursrechten op het werk derhalve toe aan Hotbrick. Openbaarmaking en verveelvoudiging komen dan ook aan niemand anders toe dan aan Hotbrick. Gedaagden hebben door het kopiëren van de producten van Hotbrick inbreuk gemaakt op die auteursrechten van Hotbrick.

6.8. Gedaagden maken voorts ook anderszins inbreuk op de auteursrechten van Hotbrick. Het geregistreerde woordmerk Basewall betreft een logo dat een vrijwel identiek uiterlijk heeft als het beeldmerk Hotbrick. De gebruikte kleuren van het Basewall-logo zijn gelijk aan die van het beeldmerk Hotbrick. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde kleurcombinaties. De eerste lettergreep van het woord Basewall wordt in het wit geschreven in een rood vlak. De tweede lettergreep wordt in het grijs geschreven in een zwart vlak. Het beeldmerk Hotbrick wordt op dezelfde wijze, met dezelfde kleurcombinaties afgebeeld. De afbeelding van het logo van de door gedaagden op de markt aangeboden producten bevindt zich voorts, blijkens de overgelegde producties, op dezelfde plek als het beeldmerk Hotbrick op de door haar aangeboden producten. Gedaagden gebruiken het logo op hun websites, cd-rom's bij de producten en haar reclamemateriaal. De indeling van de brochures is voorts hetzelfde alsook de lettertypes en de plaats van de teksten op de producten. Het logo wordt bovendien aangebracht op producten die dezelfde kleuren hebben, namelijk rood met zwarte vlakken op de voorzijde. Dit scheidt verwarring bij het publiek; het wordt moeilijk om onderscheid te maken tussen de producten van Hotbrick en de producten van gedaagden. Deze verwarring werd nog eens vergroot door de publicatie door gedaagden op de website www.hotbrick.nl van de tekst "Basewall Europe is the new name for Hotbrick Europe." Daarmee werd in strijd met de waarheid de indruk gewekt dat Basewall de opvolger zou zijn van Hotbrick. Aannemelijk is dat gedaagden deze tekst met geen ander doel hebben gepubliceerd dan het overnemen van de door Hotbrick reeds opgebouwde goodwill.

Zaaknummer: 75336 / KG ZA 05-319

blad 5

6.9. Hotbrick lijdt door het onrechtmatig handelen van gedaagden schade. Er is sprake van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Hotbrick en voorts van oneerlijke concurrentie.

7.0. Teneinde de schade te beperken dient de vordering van Hotbrick te worden toegewezen in de vorm zoals hierna in het dictum staat beschreven.

7.1. Er zijn door Hotbrick onvoldoende feiten gesteld op grond waarvan "ieder onrechtmatig handelen" (A4) door gedaagden hierna dient te worden verboden. Slechts die onrechtmatige gedragingen van gedaagden die gelieerd zijn aan de merk- en auteursrechteninbreuk zullen hierna worden verboden, als na te melden. Daarnaast is onduidelijk gebleven wat Hotbrick bedoelt met het op enigerlei wijze belasten van het merk "Basewall". Wellicht betreft het hier een verschrijving van Hotbrick.

7.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient er een onafhankelijke derde te worden aangewezen in de persoon van deurwaarder Vanhommerig die inzage kan nemen in de in bewaring genomen bescheiden, nu dit voor Hotbrick in de bodemprocedure noodzakelijk is voor de bewijsvoering ten aanzien van de inbreuk. Het belang van Hotbrick als beslaglegger bij inzage weegt zwaarder dan het belang van gedaagden als beslagenen bij het achterwege laten van inzage, bijvoorbeeld ter bescherming van gevoelige bedrijfsinformatie. De voorzieningenrechter is niet gebleken van de noodzaak tot afgifte van alle documenten die informatie bevatten over de inbreuk. Het primair onder C.1. zal derhalve mede gelet op hetgeen staat beschreven in artikel 13bis lid 5 BMW worden afgewezen en het subsidiair gevorderde worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde voorziening tot betaling van een voorschot op de werkzaamheden van die derde hierna zal worden afgewezen, nu enig spoedeisend belang aan de zijde van Hotbrick om reeds thans over een dergelijk voorschot te kunnen beschikken niet is gesteld of gebleken.

7.3. De voorzieningenrechter acht het redelijk om een maximum aan de eventueel te verbeuren dwangsommen te verbinden.

7.4. Voor zover er niet reeds een bodemprocedure is gestart zal de voorzieningenrechter hierna ingevolge artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de termijn waarbinnen op grond van artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de voorlopige voorziening in de onderhavige procedure.

In reconventie

7.5. De argumenten voor toewijzing van (het overgrote deel van) de vordering in conventie leiden ertoe dat de vordering in reconventie moet worden afgewezen. De voorzieningenrechter kan zich niet aan de indruk onttrekken dat gelet op de wijze van handelen van gedaagden in casu sprake is van piraterij, zo moedwillig oogt de door gedaagden gemaakte inbreuk. Hotbrick heeft zonder meer schade geleden en heeft er derhalve gerechtvaardigd belang bij dat de conservatoire beslagen blijven liggen ter bewaring van haar rechten. Het beslag zal daarom niet worden opgeheven. Gelet daarop komen de overige reconventionele (deel)vorderingen ook niet voor toewijzing in aanmerking.

Zaaknummer: 75336 / KG ZA 05-319

In conventie en reconventie

7.6. Gedaagden zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in conventie en in reconventie hoofdelijk in de kosten van het geding worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

In conventie

I. Veroordeelt ieder der gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis aan gedaagden iedere inbreuk op de merkrechten van Hotbrick en de met haar gelieerde ondernemingen, waaronder het gebruik van domeinnamen waarin de merknaam "Hotbrick" voorkomt, de verkoop van de door gedaagden op dit moment aangeboden producten Basewall VPN 6000, Basewall VPN 5000, Basewall VPN 4000, Basewall 4000, Basewall 3000, Basewall VPN 2000, Basewall VPN 1000, Basewall VPN 1010 Retail en Basewall VPN 1010 OEM of wezenlijke onderdelen daarvan, alsmede ieder gebruik van met de merken en handelsnamen van Hotbrick overeenstemmende tekens en kleuren, te staken en gestaakt te houden.

II. Veroordeelt ieder der gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis aan gedaagden ieder verveelvoudigen en/of openbaar maken van informatie die inbreuk maakt op de auteursrechten van Hotbrick waaronder de informatie die gedaagden, in welke vorm ook (op het internet, door middel van brochures of anderszins) beschikbaar stellen ter zake de door haar aangeboden producten of (wezenlijke) onderdelen daarvan te staken en gestaakt te houden.

III. Veroordeelt ieder der gedaagden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan gedaagden al datgene te doen wat van hun zijde nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnamen waarin de merknaam Hotbrick voorkomt en die op naam van (één van) hen staat, althans voor zover dat voor bepaalde domeinnamen niet het geval is die domeinnamen waarover zij middellijk dan wel onmiddellijk zeggenschap hebben, op naam wordt gezet van Hotbrick (Hotbrick Network Solutions, Inc. 700 S. Royal Poinciana Blvd, Suite 505, Miami, FL 33166, United States of America); en, indien het op deze wijze onmogelijk zou blijken de overzetting van een van de domeinnamen te bewerkstelligen, per telefax (met kopie daarvan aan de raadsman van Hotbrick) aan de desbetreffende instantie die die domeinnaam of domeinnamen beheert te doen een schriftelijk bericht te doen toekomen waarin gedaagden verzoeken om, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is om de betreffende domeinnaam op naam te zetten van Hotbrick Network Solutions, Inc., en op eerste verzoek alle daartoe door de Internet(service)provider(s) van gedaagden eventueel verlangde informatie te verstrekken en medewerking te verlenen, een en ander onder aanbod van vergoeding van alle eventueel door deze te maken kosten.

IV. Veroordeelt ieder der gedaagden om aan Hotbrick onmiddellijk na betekening van dit vonnis aan gedaagden te betalen een dwangsom van € 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere (gehele of gedeeltelijke) overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), zulks naar keuze van Hotbrick, dat K&L Solutions, Omigon of Basewall met de nakoming van het hiervoor I. tot en met III. vermelde in gebreke blijft, = en zulks tot een maximum van € 100.000,= (honderdduizend euro).

V. Wijst als onafhankelijke derde aan deurwaarder Vanhormmerig die de in bewaring genomen schriftelijke bescheiden en gegevensdragers bestudeert, teneinde ter zake de gepleegde inbreuken informatie te verkrijgen over:

- de identiteit van de afnemers van de inbreukmakende producten;
- op grond van artikel 13bis lid 5 BMW alle informatie omtrent de herkomst van de inbreukmakende zaken;
- in het kader van en vooruitlopende op de in artikel 13A lid 4 BMW genoemde rekening en verantwoording commerciële informatie, betrekking hebbende op alle (lopende) aanbiedingen, geplaatste bestellingen, inkoop- en verkoopprijzen, reclame-uitingen, aantallen verkochte en geleverde producten, alsmede de wijze waarop deze overeenkomsten tot stand zijn gekomen;
- de stukken die de heer Agustin Pino, ex-werknemer van Hotbrick, aan gedaagden heeft verstrekt;

en die alle documenten aan Hotbrick overhandigt die vallen onder de hiervoor genoemde opsomming.

VI. Beveelt gedaagden hun volledige medewerking te verlenen aan het onder V. genoemde op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere (gehele of gedeeltelijke) overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), zulks naar keuze van Hotbrick, dat K&L Solutions, Omigon of Basewall met de nakoming in gebreke blijft,= en zulks tot een maximum van € 100.000,= (honderdduizend euro).

VII. Beveelt dat de overige schriftelijke bescheiden en gegevensdragers in bewaring blijven.

VIII. Verklaart voormelde dictumonderdelen uitvoerbaar bij voorraad.

IX. Wijst af het meer of anders gevorderde.

In reconventie

X. Wijst af de vordering van gedaagden.

In conventie en reconventie

XI. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Hotbrick begroot op € 329,60 aan verschotten en € 1.224,00 aan salaris van haar procureur.

XII. Verklaart voormeld dictumonderdeel uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Inden, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 december 2005, in tegenwoordigheid van mr. Morskieft, griffier.

A

