

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.162.276/01
(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/17/230969/HA ZA 13-347)

arrest van 21 februari 2017

in de zaak van

Technical Support Oosterhout B.V.

gevestigd te Oosterhout,
appellante in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,
in eerste aanleg: eiseres in conventie, verweerster in reconventie
hierna: **Technical Support Oosterhout**
✕ advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudend te Amsterdam,

tegen

TSO Techniek B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,
geïntimeerde in het principaal hoger beroep,
appellante in het incidenteel hoger beroep,
in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
hierna: **TSO Techniek**,
advocaat: mr. W.M. Sturms, kantoorhoudend te Leeuwarden.

1. Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen van 26 februari 2014 en 27 augustus 2014 van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 26 november 2014,
- de memorie van grieven met producties,
- de memorie van antwoord tevens de memorie van grieven in het incidenteel appel met producties,
- de memorie van antwoord in het incidenteel appel,
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van de zijde van Technical



- Support Oosterhout,
- de antwoordakte van de zijde van TSO techniek.

2.2 De vorderingen van Technical Support Oosterhout in principaal appel luiden:

- I. te vernietigen het vonnis op 27 augustus 2014 door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, onder zaak-/rolnummer C/17/130969/HA ZA 13-347 gewezen tussen appellante als eiseres en geïntimeerde als gedaagde, en opnieuw rechtdoende;*
- II. de vorderingen van appellante toe te wijzen/geïntimeerde niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans de vorderingen van geïntimeerde af te wijzen;*
- III. geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instanties krachtens artikel 1019h Rv, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het te dezen wijzen arrest – en voort het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn van voldoening;
één en ander, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut”.*

2.3 De vorderingen van TSO Techniek in incidenteel appel luiden:

“Het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, in de procedure met het onder zaaknummer C/17/130969/HA ZA 13-347 van 27 augustus 2014 tussen partijen gewezen te vernietigen en opnieuw rechtdoende alsnog de vorderingen van appellante in incidenteel appel, eiseres in reconventie in eerste aanleg toe te wijzen, met veroordeling van geïntimeerde in incidenteel appel in de kosten van beide instanties”.

3. De vaststaande feiten

3.1 De rechtbank heeft in het vonnis van 27 augustus 2014 in rechtsoverweging 2 (2.1 tot en met 2.19) de feiten vastgesteld. Tegen de vaststelling van de feiten in rechtsoverwegingen 2.4 en 2.6 heeft Technical Support Oosterhout twee grieven (grievens 1 en 2 in het principaal hoger beroep) gericht. Het hof zal hierna met inachtneming van deze grieven en met wat in hoger beroep tussen partijen is komen vast te staan, mede gelet op de inhoud van de overgelegde en niet betwiste stukken, de feiten zelf vaststellen.

3.2 Technical Support Oosterhout is in 1987 opgericht. Tot 30 december 1999 voerde zij de handelsnaam A.G. Kantoorinstallaties B.V., exploiteerde zij een groot- en kleinhandel in kantoormachines, kantoormeubelen en aanverwante artikelen en werd zij bestuurd door de heer A. Grootemaat (hierna: Grootemaat) wiens persoonlijke holding, Grootemaat Holding B.V., enig aandeelhouder van haar was.

3.3 Op 30 december 1999 is Grootemaat afgetreden als bestuurder en is de heer A.F. van der Sluis (hierna: Van der Sluis) directeur van Technical Support Oosterhout geworden. Per die datum is de handelsnaam van de besloten vennootschap in het handelsregister gewijzigd in "Technical Support Oosterhout (T.S.O.)" en is de omschrijving van de activiteiten van de onderneming in het handelsregister gewijzigd in "Installatie, onderhoud van productielijnen en overige technische installaties". Op 31 januari 2000 is de handelsnaam van de besloten vennootschap in het handelsregister gewijzigd in "Technical Support Oosterhout B.V. (T.S.O. B.V.)".

3.4 Op 23 oktober 2000 heeft Technical Support Oosterhout in de Benelux voor de klassen 35 en 37 het volgende beeldmerk (registratienummer 0685428) (hierna: het beeldmerk) laten registreren.



- 3.5 Op 2 april 2001 is Van der Sluis afgetreden als bestuurder en is zijn persoonlijke holding, Van der Sluis Management en Beheer B.V. (hierna: Van der Sluis Management en Beheer), bestuurder van Technical Support Oosterhout geworden. Ook heeft Van der Sluis Management en Beheer de aandelen in Technical Support Oosterhout van Grootemaat Holding B.V. gekocht, waardoor zij met ingang van 2 december 2003 enig aandeelhouder van Technical Support Oosterhout was.
- 3.6 In 2005 is het beeldmerk op naam gezet van Van der Sluis Management en Beheer. Het beeldmerk wordt thans gehouden door TSO Techniek.
- 3.7 Per 1 december 2006 is de naam TSO Detachering gewijzigd in TSO Noord. TSO Noord had enige tijd een nevenvestiging onder de naam TSO Oost in Hengelo.
- 3.8 Bij overeenkomst van 20 mei 2008 (hierna: de aandelenovereenkomst) heeft Van der Sluis Management en Beheer haar aandelen in Technical Support Oosterhout en TSO Services aan RNT Beheer B.V. (hierna: RNT Beheer) verkocht. TSO Noord maakte geen onderdeel uit van deze overeenkomst.
- 3.9 In juni 2009 hebben Van der Sluis Management en Beheer, TSO Noord en Westmar Beheer B.V. (hierna: Westmar), alle vertegenwoordigd door Van der Sluis, enerzijds en Technical Support Oosterhout en RNT Beheer anderzijds een vaststellingsovereenkomst gesloten strekkende tot het in der minne regelen van hun geschil, dat op dat moment voorlag bij de rechtbank Breda (een hoofdzaak) en de rechtbank Amsterdam (een kort geding) (hierna: de vaststellingsovereenkomst). Dit geschil hield verband met de afwikkeling van de aandelenovereenkomst.
- 3.10 Bij overeenkomst van 5 januari 2010 (hierna: de activa-overeenkomst) heeft TSO Noord, vertegenwoordigd door Van der Sluis Management en Beheer per 1 januari 2010 de activa van haar onderneming en haar personeel overgedragen aan TSO Techniek in oprichting, die werd vertegenwoordigd door Parosha Holding B.V., die op haar beurt werd vertegenwoordigd door de heer E. van der Ploeg (hierna: Van der Ploeg) en GNJ de Lege Wálden Holding B.V. Tot de overgedragen activa behoorden de handelsnamen en (beeld)merken van TSO Noord, het octrooi (voor zover TSO Noord daar rechthebbende op was), de website(s) en domeinnamen van TSO Noord en de documenten, andere gegevensdragers, (computer)-programma's en materialen die de productspecificaties en knowhow van TSO Noord bevatten dan wel representeerden alsmede de aan de onderneming van TSO Noord verbonden goodwill.
- 3.11 Op 5 januari 2010 heeft Van der Ploeg via een contactformulier op de website van TSO het volgende aan Technical Support Oosterhout bericht:
"per heden heb ik tso harlingen gekocht, incl logo's enz naar nu blijkt gebruikt u exact het zelfde logo dit wordt door ons niet meer op prijs gesteld wij verzoeken u zsm een ander logo te gebruiken, bij geen gehoor geven aan mijn verzoek zullen wij u in rechte betrekken, u standpunt vernemende m v gr"

3.12 Technical Support Oosterhout heeft aan dit verzoek niet voldaan. Bij brief van haar advocaat van 15 januari 2010 heeft Technical Support Oosterhout op haar beurt TSO Techniek gesommeerd het gebruik van de aanduiding TSO te staken en gestaakt te houden. TSO Techniek heeft aan deze sommatie niet voldaan.

3.13 Bij akte van oprichting van 4 februari 2010 is TSO Techniek daadwerkelijk opgericht.

3.14 Op 25 juni 2013 heeft Technical Support Oosterhout in de Benelux voor de klassen 35, 37 en 42 het woordmerk TSO (inschrijvingsnummer 0939532) (hierna: het woordmerk TSO) laten registreren.

3.15 Technical Support Oosterhout heeft bij brief van haar advocaat van 28 juni 2013 TSO Techniek opnieuw gesommeerd elk gebruik van de aanduiding TSO te staken en gestaakt te houden alsmede iedere inbreuk op haar auteursrechten te staken en gestaakte te houden. TSO Techniek heeft aan deze sommatie niet voldaan.

4. Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1 Technical Support Oosterhout heeft bij dagvaarding van 19 november 2013 de onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden en daarbij gevorderd TSO Techniek te bevelen, samengevat:

- i) iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Technical Support Oosterhout te staken en gestaakt te houden alsmede het onrechtmatig handelen door het gebruik van het merk TSO te staken en gestaakt houden, door ieder gebruik van het teken 'TSO' c.q. 'TSO Techniek' te doen staken en gestaakt te houden;
- ii) iedere inbreuk op de auteursrechten van Technical Support Oosterhout te staken en gestaakt te houden, meer specifiek door niet langer de in de dagvaarding omschreven teksten uit de brochure van Technical Support Oosterhout online dan wel offline te gebruiken;
- iii) er zorg voor te dragen dat de registratie van de domeinnaam www.tsotechniek.nl op naam wordt gesteld, dan wel wordt overgedragen, aan Technical Support Oosterhout;
- iv) er zorg voor te dragen dat de registratie van het beeldmerk TSO wordt overgedragen aan Technical Support Oosterhout;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom met veroordeling van TSO Techniek in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

4.2 TSO Techniek heeft gemotiveerd verweer gevoerd. In reconventie heeft TSO Techniek gevorderd, kort gezegd, Technical Support Oosterhout te bevelen ieder gebruik van het beeldmerk TSO te staken en het woordmerk TSO over te dragen aan TSO Techniek, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom met veroordeling van TSO Techniek in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

4.3 De rechtbank heeft in haar vonnis van 27 augustus 2014 in conventie en reconventie de vorderingen afgewezen en de proceskosten gecompenseerd in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beoordeling van de grieven en de vorderingen in het principaal en het incidenteel hoger beroep

5.1 Tegen de afwijzing van haar vorderingen is Technical Support Oosterhout onder aanvoering van 12 grieven (grieven 1 tot en met 12) in hoger beroep gekomen. TSO Techniek heeft de grieven bestreden en tegen de afwijzing van haar vorderingen in reconventie onder aanvoering van vijf grieven incidenteel hoger beroep ingesteld (door het hof hierna aangeduid met Romeinse cijfers). Het hof zal de grieven in het principaal en het incidenteel hoger beroep gezamenlijk behandelen aan de hand van de volgende onderwerpen.

Omvang geschil

5.2 De grieven in het principaal hoger beroep beogen het geschil in volle omvang voor te leggen. Centraal in het principaal hoger beroep staat de vraag of Technical Support Oosterhout op grond van artikel 5 van de handelsnaamwet (Hnw) TSO Techniek het gebruik van haar handelsnaam en beeldmerk kan verbieden. In het incidenteel hoger beroep gaat het erom of TSO Techniek op grond van haar beeldmerk het gebruik daarvan door Technical Support kan verbieden.

5.3 Tussen partijen is niet in geschil dat de aard van de ondernemingen dezelfde is. TSO Techniek komt voort uit een aan Technical Support Oosterhout gelieerde onderneming (TSO Noord) en houdt zich, net als Technical Support Oosterhout, bezig met het uitlenen van technisch geschoold persoon aan industriële bedrijven. Vaststaat verder dat TSO Techniek in januari 2010 haar handelsnaam is gaan voeren.

Artikel 21 Rv

5.4 De meeste verstrekkende stelling van TSO Techniek houdt in dat Technical Support Oosterhout niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat zij de in artikel 21 Rv neergelegde plicht om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren, heeft geschonden. TSO Techniek betoogt dat Technical Support Oosterhout doelbewust onjuist, althans onvolledig heeft geïnformeerd over feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de zaak.

5.5 Het hof overweegt hierover als volgt. Ingevolge artikel 21 Rv zijn partijen verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. De strekking van artikel 21 Rv is dat de rechter niet op het verkeerde been mag worden gezet door het aanvoeren van onjuiste feitelijke en onvolledige stellingen. Uit hetgeen hierna wordt overwogen zal blijken dat Technical Support Oosterhout de rechter met betrekking tot het voeren van de handelsnaam TSO en de vermeende afspraken tussen Technical Support Oosterhout en TSO Noord met betrekking tot het voeren van de handelsnaam niet onjuist heeft voorgelicht. Het verweer van TSO Techniek moet worden verworpen.

Kwijtingsbeding

5.6 TSO Techniek heeft daarnaast als verweer (punt 55 MvA) aangevoerd dat de vorderingen van Technical Support Oosterhout moeten worden afgewezen omdat Technical Support Oosterhout in het kwijtingsbeding in artikel 11 van de vaststellingsovereenkomst haar vorderingsrechten jegens TSO Techniek heeft prijsgegeven.

5.7 Dit verweer kan niet worden gevolgd, alleen al niet omdat TSO Techniek, zoals Technical Support Oosterhout terecht stelt, geen partij is bij deze overeenkomst, die dateert van voor de oprichting van TSO Techniek, en in punt 10 van de vaststellingsovereenkomst is bepaald dat de rechten daaruit niet aan een derde partij kunnen worden overgedragen.

Even oude handelsnaamrechten?

5.8 Het volgende verweer van TSO Techniek houdt in dat Technical Support Oosterhout geen ouder recht heeft op de handelsnaam TSO. Daartoe voert zij kort gezegd het volgende aan. TSO Noord heeft als nevenvestiging van Technical Support Oosterhout tegelijk met Technical Support Oosterhout "eigen" handelsnaamrechten verworven; TSO Noord voor het noorden van het land en Technical Support Oosterhout voor het zuiden van het land. De ondernemingsactiviteiten van de nevenvestiging (met handelsnaamrechten) zijn vervolgens door Van der Sluis ingebracht in TSO Detachering die op 1 januari 2006 haar naam heeft gewijzigd in TSO Noord. TSO Noord heeft vervolgens haar handelsnaamrechten op grond van de activaovereenkomst overgedragen aan TSO Techniek, zodat TSO Techniek over even oude handelsnaamrechten beschikt, aldus TSO Techniek in grief II.

5.9 Technical Support Oosterhout betwist de gestelde overgang van rechten. In het bijzonder bestrijdt zij, zoals verwoord in haar grievens 1 en 2, dat TSO Detachering in 2001 actief is geworden (rechtsoverweging 2.4 van bestreden vonnis) en dat de activiteiten van Technical Support Oosterhout in het noorden van het land in TSO Detachering zouden zijn ingebracht (rechtsoverweging 2.6 van het bestreden vonnis).

5.10 Het hof is van oordeel dat TSO Techniek haar verweer, in het licht van de gemotiveerde stellingen van Technical Support Oosterhout dat i) zij in 2000 zelf in het noorden van het land activiteiten verrichtte, ii) TSO Detachering onder de naam TSO niet naar buiten is getreden, iii) TSO Noord pas vanaf december 2006 de naam TSO is gaan gebruiken en iv) er voor 2006 geen sprake was van rechtscheppend handelsnaamgebruik, onvoldoende heeft onderbouwd. Daartoe is het volgende redengevend.

5.11 Uit niets blijkt dat Technical Support Oosterhout vóór 2001 een nevenvestiging in het noorden van het land had en dat de activiteiten daarvan in TSO Detachering zijn ingebracht. TSO Techniek heeft evenmin stukken overgelegd waaruit is op te maken dat dat TSO Detachering na de gestelde inbreng de handelsnaam TSO is gaan voeren. Aan de mate van intensiteit van het rechtscheppend voeren van een handelsnaam, en daarover zijn partijen het eens, worden weliswaar lage eisen gesteld, maar het enkele feit dat TSO Detachering in 2002 bij de belastingdienst aangifte vennootschapsbelasting heeft gedaan, is onvoldoende bewijs voor de stelling dat TSO Detachering vanaf 2001 onder haar naam naar buiten is getreden en activiteiten heeft verricht. Te minder nu uit de aangifte volgt dat haar omzet nihil is en verder geen enkel ander stuk is overgelegd waaruit blijkt dat TSO Detachering (de rechtbank heeft het in rechtsoverweging 4.5 abusievelijk over TSO Noord) haar handelsnaam heeft gevoerd. Grievens 1 en 2 slagen.

5.12 uit het voorafgaande volgt dan ook het verweer van TSO Techniek dat zij even oude rechten op de handelsnaam TSO heeft, moet worden verworpen. Grief II faalt.

5.13 Met de vaststelling dat niet is gebleken dat TSO Detachering de handelsnaam TSO heeft gebruikt, sneuvelt tevens het beroep van TSO Techniek op verjaring (punt 30 MvA) en rechtsverwerking (punt 55 MvA). Beide verweren zijn immers gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de handelsnaam TSO vanaf 2003 door TSO Detachering is gevoerd.

Aanvang gebruik handelsnaam TSO door Technical Support Oosterhout

5.14 De vraag of Technical Support Oosterhout de handelsnaam TSO reeds vóór 2001 is gaan voeren, zoals de rechtbank in rechtsoverweging 4.4 heeft aangenomen en hetgeen door TSO Techniek in grief I wordt bestreden, is gelet op hetgeen het hof onder 5.11 met betrekking tot de aanvang van het handelsnaamgebruik van TSO Noord heeft overwogen voor de beoordeling van de rangorde in artikel 5 Hnw van geen betekenis, nu dit gebruik in ieder geval jonger is dan het handelsnaamgebruik van Technical Support Oosterhout. De vaststelling van het eerste gebruik van de handelsnaam TSO door Technical Support Oosterhout is echter wel van belang voor de hierna (onder 5.29) te beantwoorden vraag of Technical Support Oosterhout op grond van artikel 6:162 BW kan optreden tegen het gebruik van het beeldmerk door TSO Techniek.

5.15 Met betrekking tot de feitelijke vaststelling van de aanvang van het gebruik van de handelsnaam TSO door Technical Support Oosterhout, is het hof met de rechtbank van oordeel dat Technical Support Oosterhout met de in productie 19 overgelegde brieven en faxberichten genoegzaam heeft aangetoond dat zij haar handelsnaam TSO begin 2000 is gaan voeren. Dat dit gebruik op dat moment niet consistent was, zoals TSO Techniek stelt, is niet relevant nu consistentie geen zelfstandige vereiste is voor rechtscheppend gebruik: het onder de naam naar buiten treden is het belangrijkste criterium. Voor zover TSO Techniek heeft beoogd te stellen dat Technical Support Oosterhout de afkorting TSO niet als handelsnaam maar alleen als merk heeft gebruikt ter onderscheiding van haar diensten, overweegt het hof dat het onderscheid tussen een handelsnaam, de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en een dienstmerk, het teken waaronder een onderneming haar diensten aanbiedt, niet gemakkelijk te maken is. Vaak zal een handelsnaam tevens als dienstmerk worden gebruikt. Bepalend is hoe het publiek het gebruik opvat. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Technical Support Oosterhout in productie 22 overgelegde facturen en brieven, dat haar afnemers door haar aan te duiden als TSO, T.S.O., TSO BV, TSO Oosterhout BV, en TSO Technical Support Oosterhout BV, het gebruik van het beeldmerk in feite hebben opgevat als handelsnaamgebruik. Ook grief I mist grond.

Handelsnaaminbreuk, verwarringsgevaar

5.16 De volgende vraag die in het kader van het beroep van Technical Support Oosterhout op artikel 5 Hnw moet worden beantwoord, is of er bij het relevante publiek verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten. Bij de beantwoording van die vraag dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen, waaronder de vormgeving van de betrokken handelsnamen (vgl. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477). Verwarring wordt ruim opgevat, daaronder valt niet alleen directe verwarring, het publiek denkt met het ene bedrijf te maken te hebben, terwijl het om het andere bedrijf gaat, maar ook indirecte verwarring, de bedrijven worden niet met elkaar verward, maar het publiek veronderstelt een band van economische of juridische aard. Gevaar voor verwarring of concrete verwarring hoeft niet te worden bewezen, wel de daaraan ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden.

5.17 Het hof stelt vast dat de handelsnamen TSO en TSO Techniek nagenoeg identiek zijn. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat TSO het meest kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen is. De beschrijvende toevoeging "Techniek" neemt de overeenstemming tussen beide handelsnamen niet weg, nu beide ondernemingen zich richten op het detacheren van technisch personeel. Dat aan de handelsnaam TSO slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt omdat het de afkorting is van Technical Support Oosterhout,

zoals TSO Techniek stelt en Technical Support Oosterhout betwist, legt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in dit geval geen gewicht in de schaal nu de handelsnamen nagenoeg identiek zijn, beide partijen het onder 3.5 afgebeelde logo gebruiken, de aard van de bedrijven dezelfde is en zij zich richten op hetzelfde publiek.

5.18 Het hof is verder van oordeel dat Technical Support Oosterhout met de door overgelegde referentielijsten in producties 9 en 16 en facturen genoegzaam heeft aangetoond dat zij in heel Nederland actief is. De bescherming van haar handelsnaam is dus niet beperkt tot het zuidwesten van het land, zoals TSO Techniek stelt. Nu de beschermingswaardige bekendheid van Technical Support Oosterhout zich uitstrekt over het gehele land, is het niet relevant dat de afstand tussen de vestigingsplaatsen van beide ondernemingen 218 km is.

5.19 Genoemde omstandigheden maken dat er sprake is van gevaar voor verwarring als bedoeld in artikel 5 Hnw, ook indien moet worden aangenomen - zoals TSO Techniek stelt en TSO Support Oosterhout betwist - dat van de afnemers van TSO Techniek vanwege hun deskundigheid meer oplettendheid mag worden verwacht. Dat ook dit deskundige publiek in verwarring wordt gebracht, blijkt ook uit het door het Technical Support Oosterhout overgelegde bericht van Tetra Pak in productie 24. Dat het publiek van TSO Techniek bestaat uit bedrijven/personen met wie zij langdurige relaties heeft, zoals zij stelt, is niet relevant omdat dit niet uitsluit dat de klanten of potentiële klanten van Technical Support Oosterhout denken dat beide bedrijven tot eenzelfde groep behoren. Dit risico is temeer aanwezig nu TSO Techniek voortkomt uit een onderneming die behoorde tot dezelfde groep van ondernemingen.

Intrekking toestemming, misbruik van recht?

5.20 Ter afwering van het door Technical Support Oosterhout op de voet van artikel 5 Hnw gevorderde verbod, voert TSO Techniek ook nog aan dat zij haar handelsnaam met toestemming van Technical Support Oosterhout voert. De rechtbank heeft dit verweer gehonoreerd. In rechtsoverweging 4.8 van het bestreden vonnis heeft zij geoordeeld dat TSO Techniek op grond van een stilzwijgende handelsnaamlicentie gerechtigd is haar handelsnaam te voeren. Dit oordeel wordt door Technical Support Oosterhout in de griev 4, 5 en 6 vanuit verschillende invalshoeken bestreden.

5.21 Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of TSO Techniek op grond van een stilzwijgende licentie gerechtigd is haar handelsnaam te voeren. Uit hetgeen hierna zal worden overwogen blijkt dat, ook indien daarvan veronderstellenderwijs wordt uitgegaan, Technical Support Oosterhout de stilzwijgende handelsnaamlicentie op 15 januari 2010 rechtsgeldig heeft beëindigd.

5.22 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de brief van de advocaat van Technical Support Oosterhout aan TSO Techniek van 15 januari 2010, waarin TSO Techniek wordt gesommeerd het gebruik van de naam TSO te staken en gestaakt te houden, in de gegeven omstandigheden, in het bijzonder gelet op de omstandigheid dat de handelsnaamlicentie stilzwijgend tot stand is gekomen of anders gezegd toestemming wordt verondersteld, redelijkerwijs moet worden opgevat als een intrekking van de toestemming en dus als een beëindiging van de stilzwijgende handelsnaamlicentie. Daarbij acht het hof het niet relevant, zoals TSO Techniek in grief III tevergeefs betoogt, dat de brief niet expliciet vermeldt dat de handelsnaamlicentie wordt ingetrokken. Streckking van de brief is immers dat TSO Techniek het gebruik van de handelsnaam TSO Techniek dient te staken. Daarbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat de juridische kwalificatie van die toestemming eerst pas

in de procedure in eerste aanleg aan de orde komt en dat die kwalificatie niet van partijen afkomstig is maar door de rechtbank is gegeven.

5.23 Met betrekking tot de stelling van TSO Techniek dat de stilzwijgende handelsnaamlicentie niet rechtsgeldig is opgezegd omdat er geen termijn is achtgenomen overweegt het hof dat indien, zoals hier, wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel te allen tijde opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen (vgl. HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, NJ 2012/685), maar dergelijke omstandigheden zijn door TSO Techniek niet, althans onvoldoende, gesteld. De enkele omstandigheid dat de gevolgen voor TSO Techniek verstrekkend zijn, zoals zij stelt, acht het hof niet relevant nu TSO Techniek die gevolgen door haar eerdere sommatie van 5 januari 2010 waarop de brief 15 januari 2010 een reactie is zelf in de hand heeft gewerkt. Ook voor het overige faalt grief III.

5.24 In grief 7 keert Technical Support Oosterhout zich tegen rechtsoverweging 4.12 van het vonnis, waarin de rechtbank onder toepassing van artikel 3:13 lid 2 BW heeft geoordeeld dat Technical Support Oosterhout de stilzwijgende handelsnaamlicentie niet heeft kunnen opzeggen omdat niet valt in te zien dat haar belang bij het voorkomen van gevaar voor verwarring thans zo zwaar zou moeten wegen dat het afgewogen tegen het belang van TSO Techniek de intrekking van de licentie in redelijkheid rechtvaardigt. Daarbij heeft de rechtbank laten meewegen dat Technical Support Oosterhout niet eerder, te weten na het sluiten van de aandelenovereenkomst in 2008, tegen het gebruik van TSO door (toen) TSO Noord is opgetreden.

5.25 De grief slaagt. Daartoe overweegt het hof als volgt. Technical Support Oosterhout ontleent aan artikel 5 Hnw een rechtmatig belang om zich ter bescherming van haar oudere handelsnaam te verzetten tegen het jongere verwarring wekkende handelsnaamgebruik door TSO Techniek. Dat Technical Support Oosterhout na de aandelenverkoop in 2008 het gebruik van de handelsnaam TSO door TSO Noord nog twee jaren heeft gedoogd, doet naar het oordeel van het hof op zichzelf geen afbreuk aan het belang dat zij thans heeft om gevaar voor verwarring te voorkomen. Te minder nu er een andere situatie is. TSO Techniek is niet dezelfde onderneming ten aanzien van wie Technical Support Oosterhout destijds het gebruik van de handelsnaam TSO heeft gedoogd. Het is een andere rechtspersoon, met een andere (middellijk) bestuurder en eigenaar, een bestuurder die zich onmiddellijk nadat hij de activa had verworven met een schriftelijke sommatie tot Technical Support Oosterhout heeft gewend.

5.26 Daarnaast lijkt TSO Techniek met haar stellingen eraan voorbij te zien dat zij, voor zover zij is te beschouwen als rechtsopvolger van TSO Noord, in 2010 haar naam heeft gewijzigd. Ook in die zin is de situatie in 2008 niet te vergelijken met 2010. Het door TSO Techniek gestelde financiële belang van TSO Techniek om haar handelsnaam niet alsnog te moeten wijzigen, werpt onvoldoende gewicht in de schaal, nog daargelaten dat zij dit financiële belang niet heeft geconcretiseerd. Daarbij komt dat een handelsnaamlicentie als de onderhavige te allen tijde opzegbaar is en TSO Techniek daarmee dus ook rekening heeft moeten houden.

5.27 Uit het voorgaande volgt dat Technical Support Oosterhout op grond van haar oudere handelsnaam zich kan verzetten tegen het jongere gebruik van de handelsnaam TSO door TSO Techniek, waaronder het gebruik van de domeinnaam tsotechniek.nl. Door TSO

Techniek is namelijk niet bestreden dat het gebruik van de domeinnaam als toegang tot haar website als handelsnaamgebruik moet worden beschouwd.

De daarop betrekking hebbende verbodsvordering onder I van de inleidende dagvaarding zal worden toegewezen als hierna bepaald. Bij de toewijzing van de verbodsvordering zal de termijn van veroordeling om het gebruik van de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, anders dan Technical Support Oosterhout vraagt, niet op vier dagen maar in lijn met het verzoek van TSO Techniek op 30 dagen worden bepaald.

5.28 De onder III van de inleidende dagvaarding gevorderde overdracht van de domeinnaam tsotechniek.nl zal het hof afwijzen nu het geregistreerd houden van de domeinnaam tsotechniek.nl niet te beschouwen is als handelsnaamgebruik en Technical Support Oosterhout geen feiten en/of omstandigheden heeft gesteld die het geregistreerd houden van de domeinnaam jegens haar onrechtmatig maken. De enkele omstandigheid dat Technical Support Oosterhout meer belang stelt te hebben bij de domeinnaam dan TSO Techniek, vormt geen grondslag voor toewijzing van de vordering.

Aanvullende werking 6:162 BW, oudere handelsnaam tegen jonger merk

5.29 Een volgende punt dat partijen verdeeld houdt is of Technical Support Oosterhout op grond van haar handelsnaam tevens kan optreden tegen het gebruik van het beeldmerk door TSO Techniek.

5.30 Het hof stelt voorop dat de houder van een oudere handelsnaam op grond van de aanvullende werking van artikel 6:162 BW het gebruik van een jonger overeenstemmend merk, dat verwarring veroorzaakt, met een actie uit onrechtmatige daad kan verbieden (zie HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431). Met die aanvullende bescherming wordt een lacune gevuld in de wettelijke regelingen die niet voorzien in bescherming van een oudere handelsnaam tegen het verwarringwekkend gebruik van een jonger overeenstemmend merk; artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) veronderstelt een ouder merkrecht, terwijl artikel 5 van de Hnw is beperkt tot het verbieden van een verwarringwekkende jongere handelsnaam.

5.31 In het voorgaande heeft het hof reeds vastgesteld dat de handelsnaam van Technical Support Oosterhout ouder is dan het beeldmerk van TSO Techniek. Dat het jongere beeldmerk overeenstemt met de oudere handelsnaam is geen onderwerp van inhoudelijk debat tussen partijen. Ook TSO Techniek lijkt daarvan uit te gaan. Gelet op de mate van overeenstemming - TSO is het bepalende bestanddeel dat beklijft, het kleurgebruik in het beeldmerk doet daaraan niet af - en het feit dat partijen identieke diensten verlenen en zich richten tot dezelfde doelgroep, is ook het hof van oordeel dat gevaar voor verwarring aanwezig is.

5.32 De omstandigheid dat Technical Support Oosterhout ervoor heeft gekozen het beeldmerk in 2005 op naam van haar aandeelhouder te zetten, zoals de rechtbank in rechtsoverweging 4.19 overweegt en waarover Technical Support in grief 9 klaagt, betekent naar het oordeel van het hof nog niet mee dat Technical Support Oosterhout met haar beroep op artikel 6:162 BW zich schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid, zoals de rechtbank kennelijk heeft gemeend. Te minder nu, zoals Technical Support Oosterhout terecht heeft aangevoerd, zij er niet op bedacht hoefde te zijn dat haar toenmalige directeur-aandeelhouder Van der Sluis, het beeldmerk op naam zou zetten van zijn persoonlijke vennootschap Van der Sluis Management en Beheer, om het enige jaren later, zonder toestemming van Technical Support Oosterhout, te verkopen aan een concurrent.

5.33 Het voorgaande betekent dat Technical Support Oosterhout zich tevens kan verzetten tegen het gebruik van het beeldmerk door TSO Techniek. De daarop gerichte verbodsvordering zal worden toegewezen. De gevorderde overdracht van het beeldmerk zal worden afgewezen. Zonder nadere toelichting, die door Technical Support Oosterhout niet is gegeven, kan het in eigendom hebben van het beeldmerk jegens haar niet als onrechtmatig worden beschouwd. Voor zover Technical Support Oosterhout beoogt te betogen dat het beeldmerk moet worden overgedragen omdat TSO Techniek bij de verwerving daarvan te kwader trouw was, nog daargelaten wat daarvan zij, overweegt het hof dat die stelling feitelijke grondslag mist. Dat TSO Techniek bij de koop van de activa in januari 2010 te kwader trouw zou zijn geweest, is gesteld noch gebleken.

Auteursrechtinbreuk?

5.34 In grief 10 bestrijdt Technical Support Oosterhout het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.14 dat zij haar stelling dat zij auteursrechthebbende is van de teksten van de brochures die door TSO Techniek op haar website zijn overgenomen, onvoldoende heeft onderbouwd. Volgens Technical Support Oosterhout dient zij als de onderneming die de brochures heeft openbaargemaakt op grond van artikel 8 Auteurswet als maker en dus als rechthebbende op de daarin opgenomen teksten te worden beschouwd.

5.35 Dit wordt door TSO Techniek betwist. TSO Techniek stelt dat er door Technical Support Oosterhout ter onderbouwing van haar stelling twee brochures in het geding zijn gebracht. In de eerste brochure in productie 9 wordt alleen TSO Oosterhout vermeld. In de tweede brochure in productie 12 worden naast TSO Oosterhout ook TSO Noord en TSO Oost vermeld. Nu onduidelijk is welke brochure het eerst is openbaar gemaakt, is volgens TSO Techniek net zo goed mogelijk dat TSO Noord en/of TSO Oost als maker hebben te gelden.

5.36 Het hof volgt TSO Techniek in haar verweer. Het door Technical Support Oosterhout genoemde rechtsvermoeden zou even goed kunnen gelden voor TSO Noord en/of TSO Oost of voor de groep van ondernemingen gezamenlijk. Dat de auteursrechten op de brochures bij Technical Support Oosterhout berusten, heeft Technical Support Oosterhout ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd. Grief 10 faalt.

Gebruik beeldmerk door Technical Support Oosterhout

5.37 Hetgeen het hof hiervoor met betrekking tot het inbreukmakende gebruik van de handelsnaam TSO Techniek heeft overwogen, laat onverlet dat TSO Techniek op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE kan optreden tegen het gebruik door Technical Support Oosterhout van het beeldmerk *als merk*, ook indien TSO Techniek het beeldmerk niet zelf mag gebruiken. Dit is nu eenmaal inherent aan het systeem van de BVIE. De rechtbank heeft geoordeeld dat TSO Techniek door het inroepen van het beeldmerk tegen Technical Support Oosterhout zich schuldig maakt aan misbruik van recht. Dit oordeel wordt door TSO Techniek in grief IV bestreden.

5.38 Het hof leest in de grief en in de daarop gegeven toelichting in essentie geen andere relevante stellingen of verweren dan die reeds in eerste aanleg waren aangevoerd en door de rechtbank in rechtsoverwegingen 4.23 en 4.24 gemotiveerd zijn verworpen. Het hof onderschrijft hetgeen de rechtbank ter motivering van haar beslissing heeft overwogen en neemt die motivering over. Het hof voegt daaraan toe dat zij met de rechtbank van oordeel is

dat het belang van TSO Techniek bij de uitoefening van haar merkrecht, terwijl zij het beeldmerk zelf op grond van artikel 5 Hnw niet langer mag gebruiken, in het niet valt bij het belang dat Technical Support Oosterhout bij het beeldmerk heeft dat zij sinds de registratie daarvan in 2001 gebruikt. De rechtbank heeft bij de weging van de wederzijdse belangen naar het oordeel van het hof ook terecht betrokken de verklaring van de directeur van TSO Techniek dat TSO Techniek geen last ondervindt van het gebruik van het beeldmerk door Technical Support Oosterhout. Dat TSO Techniek thans wel last ondervindt van het gebruik van het beeldmerk door Technical Support Oosterhout is gesteld noch gebleken. De onevenredigheid tussen beide belangen maakt dat TSO Techniek in de gegeven omstandigheden haar beeldmerk naar redelijkheid niet tegen Technical Support Oosterhout te gelde maken. Ook grief IV faalt.

Proceskosten

5.39 Nu de vorderingen van Technica Support Oosterhout in oorspronkelijke conventie alsnog gedeeltelijk worden toegewezen en de reconventionele vorderingen van TSO Techniek opnieuw worden afgewezen, dient TSO Techniek als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij te worden veroordeeld in de kosten van beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Grief 11 slaagt en grief V faalt.

5.40 TSO Techniek voert aan dat, indien zij wordt veroordeeld in de proceskosten, het door Technical Support Oosterhout gevorderde bedrag voor eerste aanleg en hoger beroep moet gemaximeerd op € 15.000,- omdat de door Technical Support Oosterhout gevorderde kosten bovenmatig zijn. Daarbij verwijst zij in het bijzonder naar de omstandigheid dat met drie advocaten aan de onderhavige zaak is gewerkt.

5.41 Het hof stelt voorop dat TSO Techniek de door Technical Support Oosterhout gevorderde kosten als zodanig niet heeft bestreden. Dit betekent dat de opgave van Technical Support Oosterhout in beginsel zal worden gevolgd. TSO Techniek vordert voor de procedure in eerste aanleg een bedrag van € 26.448,-.

5.42 Het overweegt dat de omstandigheid dat Technical Support Oosterhout met drie advocaten aan deze zaak heeft gewerkt op zich nog niet betekent dat de gevorderde bedragen onredelijk en onevenredig zijn. Dat is naar het oordeel van het hof pas het geval indien werkzaamheden dubbel zouden verricht. Dat is niet gesteld of gebleken.

5.43 Naar het oordeel van het hof kan evenmin worden gezegd, gelet op het redelijkerwijs noodzakelijke feitenonderzoek en het groot aantal verweren dat door TSO Techniek is aangevoerd, dat het hier een eenvoudige procedure betreft, zoals TSO Techniek stelt. Omdat in conventie slechts een deel van de vorderingen wordt toegewezen, acht het hof het niettemin redelijk en evenredig om op het gevorderde bedrag in eerste aanleg 50 % in mindering te brengen. TSO Techniek zal dus, wat betreft de kosten voor de procedure in eerste aanleg, in beginsel worden veroordeeld tot betaling aan Technical Support Oosterhout van een totaalbedrag van € 13.224,- (50 % van € 26.448,-).

5.44 Technical Support Oosterhout vordert voor de procedure in hoger beroep een bedrag van € 11.917,-. Ook deze kosten zijn door TSO Techniek als zodanig niet bestreden en kunnen dus in beginsel worden toegewezen. In hoger beroep beroept Technical Support Oosterhout zich niet alleen op artikel 5 Hnw maar tevens op artikel 6:162 BW. Het hof ziet daarin aanleiding om op het gevorderde bedrag 10% in mindering te brengen. Dit betekent

dat voor de procedure in het principaal en het incidenteel hoger beroep een bedrag van € 10.725,30 (90% x € 11.917) voor vergoeding in aanmerking komt.

5.45 Op het totaal bedrag van € 23.949,30 (€ 13.224,- + € 10.725,30) dient ten slotte in lijn met de kostenopgave van Technical Support Oosterhout een bedrag van € 4.671,- in mindering te worden gebracht, zodat het bedrag aan proceskosten dat TSO Techniek voor beide instanties aan Technica Support Oosterhout dient te betalen € 19.278,30 bedraagt.

6. De slotsom

6.1 In het principaal hoger beroep slagen grieven 1, 2, 4, 9 en 11. Grief 10 faalt en de grieven 3, 5 en 6 behoeven geen bespreking. In het incidenteel hoger beroep falen alle grieven. Het bestreden vonnis van de rechtbank dient te worden vernietigd. De vorderingen van Technical Support Oosterhout in conventie zullen worden toegewezen als hierna bepaald. De vorderingen van TSO Techniek in reconventie zullen worden afgewezen.

7. De beslissing

Het hof, in het principale en het incidentele hoger beroep:

vernietigt het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling privaatrecht, locatie Leeuwarden Team van 27 augustus 2014 en doet opnieuw recht;

beveelt TSO Techniek om met ingang van 30 dagen na betekening van dit arrest het gebruik i) van de handelsnaam TSO en/of TSO Techniek ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam TSO Techniek, te staken en gestaakt te houden en ii) het gebruik van het in 3.4 genoemde beeldmerk te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding van dit bevel dan wel van € 2.500,- (zegge tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit bevel wordt overtreden, zulks ter keuze van Technical Support Oosterhout, met een maximum van € 100.000,- in totaal;

wijst het meer of anders gevorderde af.

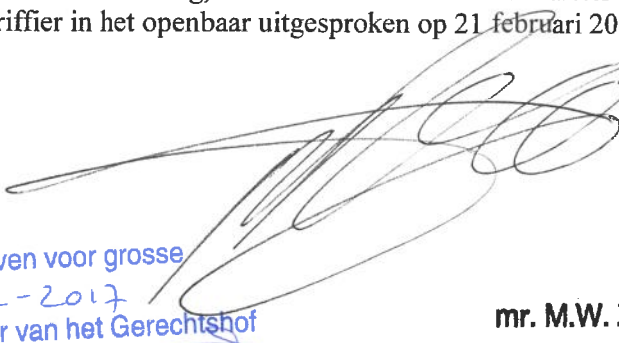
veroordeelt TSO Techniek in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, aan de zijde van Technical Support Oosterhout begroot op € 19.278,30

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. H. de Hek en mr. J.N. Bartels en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2017.



Uitgegeven voor grosse
op 21-2-2017
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden



mr. M.W. Zandbergen