

ECLI:NL:RBMNE:2013:3212

Instantie Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak 31-07-2013
Datum publicatie 07-08-2013
Zaaknummer C-16-346993 - KG ZA 13-452
Rechtsgebieden Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie IE, gebruik handelsnaam

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/346993 / KG ZA 13-452

Vonnis in kort geding van 31 juli 2013

in de zaak van

1. vennootschap onder firma

[eiser sub 1],

kantoorhoudende te[vestigingsplaats],

2. **[eiser sub 2],**

wonende te[woonplaats 1],

3. **[eiser sub 3],**

wonende te[woonplaats 1],

eisers,

advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam,

tegen

[gedaagde][gedaagde][gedaagde],

wonende en zaakdoende te [woonplaats 2],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna [eisers] c.s. en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 juni 2013 met producties, genummerd 1 tot en met 11;
- de bij faxbericht van 12 juli 2013 ingediende producties, genummerd 12 tot en met 16, van de zijde van [eisers] c.s.;
- de bij faxbericht van 12 juli 2013 ingediende productie, genummerd 17, van de zijde van [eisers] c.s.;
- de mondelinge behandeling gehouden op 15 juli 2013;

- de pleitnota van de zijde van [eisers] c.s.;
- de pleitnota van de zijde van [gedaagde];
- de ter zitting ingediende productie van de zijde van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

- 2.1. [eiser sub 1] is een taxibedrijf en houdt zich bezig met het verzorgen van allerlei personenvervoer, zoals taxidiensten, ziekenvervoer, luchthavenvervoer en groepsvervoer. [eiser sub 1] voert haar handelsnaam sinds 2005. [eiser sub 1] exploiteert ten behoeve van haar onderneming de website [website 1]
- 2.2. [gedaagde] voert een eenmanszaak met de handelsnaam [handelsnaam 2] [handelsnaam 2] is een taxibedrijf en houdt zich - vanaf 24 juli 2012 - bezig met het verzorgen van allerlei personenvervoer, zoals taxidiensten (ziekenvervoer, directievervoer, horeca taxi, koeriersdiensten) en luchthavenvervoer. [gedaagde] exploiteert - in ieder geval tot 12 juli 2013 - in dat kader de websites [website 3] en [website 2]. Daarnaast heeft [gedaagde] een eigen facebookpagina van zijn onderneming.
- 2.3. Op de website [website 1] staat onder de kopjes 'Welkom bij [handelsnaam 1]', 'Algemeen' en 'Diensten', voor zover relevant, het volgende vermeld:
- "[handelsnaam 1] is gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en bedient de hele regio Haaglanden en omstreken.*
- [handelsnaam 1] is begin 2004 opgericht en bedient sindsdien met succes de klanten uit de hele regio. Onze klanten komen voornamelijk uit Pijnacker, Nootdorp en omgeving en zijn inmiddels met onze uitstekende service bekend.*
- SCHIPHOL TAXI"*
- 2.4. Op de website [website 1] staat onder het kopje 'Welkom op de website van [handelsnaam 2]', voor zover relevant, het volgende vermeld:
- "Wij verzorgen dagelijks tientallen ritten van en naar Schiphol en andere luchthavens in Nederland en Europa.*
- De [handelsnaam 2] is het taxibedrijf waar u terecht kunt voor prijsafspraken. Dit geldt voor ritten in omgeving Woerden & Utrecht. En voor langere afstanden."*
- 2.5. Bij brief van 23 mei 2013 heeft [eisers] [gedaagde] gesommeerd om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van [handelsnaam 1] te staken en gestaakt te houden.
- 2.6. Bij brief van 27 mei 2013 heeft de Kamer van Koophandel Midden-Nederland aan [gedaagde] bericht dat de door hem ingediende wijzigingsopgave is ingeschreven in het handelsregister. In het Bericht van Registratie staat, voor zover relevant, het volgende vermeld:
- "Handelsnaam(en) : [handelsnaam 3]*
- Telefoonnummer(s) : [telefoonnummer 1]*
- Domeinnaam : [website 1]*
- E-mailadres : [emailadres]*
- 2.7. In het proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder C.F. van Veen van 11 juli 2013 is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

"Het navolgende geconstateerd:

Toen ik om 13.55 uur, in aanwezigheid van getuige mr. E.L.B. Hundscheidt gerechtsdeurwaarder, heb gebeld met het telefoonnummer [telefoonnummer 2], kreeg ik nadat er verbinding was gelegd de volgende boodschap te horen:

"Welkom bij de [handelsnaam 2] u wordt doorverbonden met een van onze medewerkers...""

3. Het geschil

- 3.1. [eisers] c.s. vordert, na vermeerdering van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
- I. [gedaagde] te veroordelen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van [handelsnaam 1] te staken en gestaakt te houden, waaronder ieder gebruik van een teken bestaande uit een combinatie van de woorden 'taxi' en 'concurrent', al dan niet met een domeinnaam, extensie of een voor-, tussen- en/of achtervoegsel zoals 'de', al dan niet als domeinnaam, handelsnaam of onderscheidingsteken voor activiteiten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met [handelsnaam 1];
 - II. [gedaagde] te veroordelen om binnen zeven dagen na heden ervoor zorg te dragen dat iedere vermelding bij de zoekmachine Google ter zake van de handelsnaam '[handelsnaam 2]' en de daarbij vermelde bedrijfsgegevens is verwijderd,
 - III. [gedaagde] te veroordelen om binnen drie dagen nadat hij erop attent is gemaakt dat zijn handelsnaam nog op een bepaalde website van een derde staat vermeld, aan de desbetreffende websitehouder per e-mail een verzoek toe te sturen om de vermelding van haar inbreukmakende handelsnaam te wijzigen in een andere handelsnaam;
 - IV. te bepalen dat [gedaagde] ten behoeve van [eisers] een dwangsom verbeurt bij overtreding van het hiervoor onder I, II en III gevorderde;
 - V. de termijn ex artikel 1019i Rv in samenhang met artikel 50 lid 6 Trips Verdrag, te bepalen op 6 maanden vanaf de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;

VI. [gedaagde] te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3.2. [gedaagde] voert verweer.

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

4 De beoordeling

- 4.1. [eisers] c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] in strijd handelt met artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna te noemen: Hnw). Hiertoe stelt [eisers] c.s. dat beide partijen eenzelfde soort onderneming exploiteren, zijnde een taxibedrijf. [eisers] c.s. gebruikt haar handelsnaam reeds vanaf 2005 en [gedaagde] pas sinds 2012. Verder wijken de handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar af, richten partijen zich - voornamelijk via internet - op hetzelfde publiek, zijn zij in heel Nederland actief, exploiteren zij een website die is gericht op vervoer in heel Nederland en is de afstand tussen beide ondernemingen gering. Bovendien is de kleurstelling (blauw/grijs) van de internetpagina van [handelsnaam 2] nagenoeg identiek aan de kleurstelling die [eisers] c.s. gebruikt. Voorts meldt [gedaagde] zich telkens aan bij dezelfde zoekmachines, heeft hij zijn handelsnaam '[handelsnaam 2]' onder meer aangebracht op zijn auto's en beheert hij een facebookaccount en een website onder die handelsnaam. Gelet op voornoemde omstandigheden is volgens [eisers] c.s. verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen te duchten. Dit gevaar heeft zich bovendien reeds verwezenlijkt. Voornoemd handelen is volgens [eisers] c.s. bovendien onrechtmatig jegens haar nu [gedaagde] op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de bekendheid en goede reputatie van [eisers] c.s. Hierdoor lijdt [eisers] c.s. (toekomstige) schade.
- 4.2. [gedaagde] voert daartegen het volgende aan. Partijen voeren beiden een taxibedrijf, maar '[handelsnaam 2]' heeft een geheel andere uitstraling dan '[handelsnaam 1]'. Voorts richt [gedaagde] zich voornamelijk op klanten uit de regio Gouda, Utrecht/ De Bilt en Zeist, terwijl [eisers] c.s. zich voornamelijk richt op klanten in de regio Haaglanden en omstreken. In die zin is hij geen concurrent voor [eisers] c.s. Onder zijn werkterrein vallen ook taxiritten vanuit die regio naar de diverse vliegvelden. [gedaagde] voert verder aan dat hij op 27 mei 2013 de handelsnaam '[handelsnaam 2]' heeft veranderd in een nieuwe handelsnaam [handelsnaam 3]. Hij heeft echter tijd nodig om alle veranderingen die daarbij horen door te kunnen voeren, hetgeen niet in twee weken valt te realiseren. Inmiddels is volgens [gedaagde] de website '[website 1]' offline en is de telefonische welkomstboodschap veranderd in '*Welkom bij de[naam 1] ...*'. [gedaagde] erkent dat hij thans nog onder de oude handelsnaam zichtbaar is - hoge notering - op de zoekmachine Google. Verder voert [gedaagde] aan dat het bord bovenop de taxi's leeg is en de stickers van de taxi's zijn verwijderd. [gedaagde] voert tot slot aan dat hij zich niet kan vinden in de hoogte van de gevorderde proceskosten. Hij vindt deze te hoog.
- 4.3. Het spoedeisend belang is gelegen in de aard van de zaak en is overigens niet door [gedaagde] weersproken.
- 4.4. Het uitgangspunt voor de beoordeling van vordering I is artikel 5 Hnw. Daarin staat: "*Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.*"
- 4.5. Niet is in geschil dat partijen een geldige handelsnaam voeren. Evenmin is in geschil dat [eisers] c.s. haar handelsnaam '[handelsnaam 1]' eerder is gaan voeren dan [gedaagde] zijn handelsnaam '[handelsnaam 2]'. Partijen twisten echter over de beschermingsomvang van die namen.
- 4.6. Vooropgesteld zij dat aan de geldigheid van een handelsnaam niet de eis wordt gesteld van het hebben van onderscheidend vermogen. Ook een beschrijvende naam mag als handelsnaam worden gebruikt, tenzij dit zou leiden tot monopolisering van die woorden. De jongere handelsnaam mag echter - in zijn geheel bezien - geen verwarring wekken met de oudere handelsnaam. Gelet daarop moet in het onderhavige geval worden beoordeeld of de handelsnamen '[handelsnaam 1]' en '[handelsnaam 2]', in het geheel beschouwd, zo'n grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar - bij het relevante publiek - is te duchten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate van afwijking, de aard van de onderneming en het relevante publiek.
- 4.7. De kenmerkende onderdelen van beide handelsnamen zijn de woorden '[woord 1]' en '[woord 2]'. Het woord [woord 1] is beschrijvend voor de aard van de onderneming. Het woord '[woord 2]' is op zijn minst indirect beschrijvend nu dit woord aangeeft dat het in combinatie met het woord '[woord 1]' een concurrent is van andere taxivervoerdiensten. Dat maakt dat de handelsnaam in zijn geheel (indirect) beschrijvend is.
- 4.8. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of door de combinatie van de twee woorden '[woord 1]' en '[woord 2]' in de beide handelsnamen verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Voldoende aannemelijk is dat dit verwarringsgevaar te duchten is. Hiervoor is redengevend dat de kenmerkende woorden '[woord 1]' en '[woord

2]' in beide handelsnamen gelijk zijn aan elkaar, in dezelfde volgorde in de naam zijn geplaatst en voorts dat door [gedaagde] uitsluitend het woord 'De' is toegevoegd aan de woorden [woord 1]' en '[woord 2]'. Dit betekent dat de beide handelsnamen slechts in zeer geringe mate van elkaar afwijken. Voorts heeft te gelden dat beide ondernemingen dezelfde diensten verkopen, zijnde taxivervoersdiensten, zij beiden hun potentiële klanten hoofdzakelijk benaderen door middel van hun website waardoor - mede gelet op de aard van de diensten - het bereik en de uitstraling van de ondernemingen zich over heel Nederland uitstrekken en zij zich beiden mede richten op de klant die gebruik wil maken van vervoer van en naar een luchthaven, ziekenvervoer en zakelijk vervoer. Tot slot zijn beide ondernemingen gelet op de aard van de ondernemingen op relatief geringe afstand van elkaar gelegen en is door [eisers] c.s. voldoende gesteld en door [gedaagde] vervolgens onvoldoende weersproken dat [eisers] c.s. mede klanten bedient vanuit de regio alwaar [gedaagde] zijn bedrijf voert.

- 4.9. In beginsel komt gelet op het vorenstaande aan [eisers] c.s. - zij het in zeer geringe mate - handelsnaamrechtelijke bescherming toe, tenzij - gezien de beschrijvende aard van de handelsnaam - het aannemen van deze (geringe) mate van bescherming zou leiden tot een monopolisering van de kenmerkende woorden door [eisers] c.s. Dat is echter niet het geval. Het staat [gedaagde] immers vrij een handelsnaam te voeren waarin de woorden [woord 1]' en '[woord 2]' voorkomen maar het gebruik van deze identieke woorden in dezelfde volgorde zodat de handelsnamen nagenoeg identiek aan elkaar zijn, is niet toegestaan. Daarvoor is mede maatgevend dat niet aannemelijk is dat [gedaagde] hierdoor wordt belemmerd in zijn mogelijkheden om een andere passende handelsnaam te kiezen.
- 4.10. De stelling van [gedaagde] dat hij een andere handelsnaam heeft geregistreerd en een andere website zal lanceren, is, in het licht van de betwisting van [eisers] c.s. en blijkens de door haar ingediende producties waaruit blijkt dat op 11 juli 2013 de website van [gedaagde] nog actief was, onvoldoende om tot afwijzing van het gevorderde te komen. De status in het handelsregister is gelet op de door [gedaagde] overgelegde productie gewijzigd, maar het e-mailadres en de domeinnaam zijn gelet op datzelfde uittreksel ongewijzigd gebleven zodat zonder nadere onderbouwing van de zijde van [gedaagde] thans wordt uitgegaan van dat gegeven.
- 4.11. Gelet op het vorenstaande heeft [eisers] c.s. in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat door het gebruik van de handelsnaam [handelsnaam 2]' door [gedaagde] verwarringsgevaar is te duchten bij het relevante publiek, zodat [gedaagde] in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Vordering I van [eisers] c.s. zal daarom worden toegewezen als volgt.
- 4.12. De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van vordering II inhoudende - kort gezegd - verwijdering van de handelsnaam en de daarbij behorende adresgegevens in de zoekmachine Google als volgt. [eisers] c.s. heeft in het licht van het verweer van [gedaagde] - kort gezegd inhoudende dat het realiseren van die vordering voornamelijk in de macht van Google is gelegen - onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het kunnen voldoen aan een dergelijke vordering wel binnen het bereik van [gedaagde] ligt. [gedaagde] zou mogelijk bij Google een verzoek kunnen indienen, maar of een dergelijk verzoek ertoe zal leiden dat [gedaagde] kan voldoen aan voornoemde vordering is thans onvoldoende duidelijk. Dit gegeven in combinatie met de gevorderde dwangsom leidt ertoe dat deze vordering reeds om die reden zal worden afgewezen.
- 4.13. Vordering III zal worden afgewezen op grond van het navolgende. Voor zover [eisers] c.s. met deze vordering bedoeld het handelsnaamgebruik op internet door [gedaagde] dan valt het gevorderde reeds onder het uit te spreken verbod op grond van artikel 5 Hnw en is vordering III niet toewijsbaar. Voor zover vordering III niet ziet op het gebruik van de handelsnaam, maar op het vóórkomen van die handelsnaam op een website van een derde zonder dat sprake is van handelsnaamgebruik door [gedaagde], is de grondslag van die vordering onrechtmatige daad. In dat geval heeft te gelden dat vorenstaand oordeel inhoudende dat sprake is van een inbreuk op grond van artikel 5 Hnw niet maakt dat slechts op grond daarvan vordering III kan worden toegewezen. Immers, de toetsingscriteria van de verschillende grondslagen (artikel 5 Hnw en onrechtmatige daad) zijn niet gelijk aan elkaar. Van onrechtmatig handelen door [gedaagde] in bovengenoemde zin zal pas sprake zijn in geval van strijd met artikel 5 Hnw in combinatie met bijkomende omstandigheden, zulks is echter door [eisers] c.s. niet gesteld. Het enkele aanhaken bij de bekendheid c.q. goede reputatie van [eisers] c.s. door zich bijvoorbeeld bij dezelfde zoekmachines aan te melden als [eisers] c.s. is daartoe onvoldoende, zodat vordering III ook op de grondslag onrechtmatige daad niet slaagt.
- 4.14. De verzochte termijn op grond van artikel 1019i Rv zal worden vastgesteld als volgt.
- 4.15. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.
- 4.16. [gedaagde] zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [eisers] c.s. vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling van [gedaagde]. De vorderingen van [eisers] c.s. zijn slechts gedeeltelijk gegrond op een intellectueel eigendomsrecht, zodat artikel 1019h Rv slechts ten dele van toepassing is. Dit betekent dat de voorzieningenrechter voor het gedeelte van de vordering dat wordt toegewezen op een IE-grondslag een evenredig deel van de volledige proceskosten zal toewijzen en voor het overige toepassing zal geven aan het liquidatietariefstelsel. Nu het kostenoverzicht van [eisers] c.s. niet is uitgesplitst in verschillende grondslagen schat de voorzieningenrechter dat het deel van dit overzicht dat

valt toe te rekenen aan het IE-deel van de vordering neerkomt op 50%. Het door [eisers] c.s. ingediende kostenoverzicht van de procedure is door [gedaagde] betwist. De voorzieningenrechter constateert dat de kosten hoger zijn dan de indicatietarieven voor IE-zaken die het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) heeft vastgesteld. [eisers] c.s. heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij meer kosten heeft moeten maken gemaakt dan als indicatie geldt voor een zaak als de onderhavige. De voorzieningenrechter zal de vordering dan ook afwijzen voor zover deze het toepasselijke indicatietarief (€ 6.000,00) te boven gaat. Dit betekent dat de proceskosten worden begroot op in totaal € 4.075,34, zijnde:

- € 3.000,00 (50% van € 6.000,00 incl. BTW),
- € 408,00 (50% van het forfaitaire salaristarief van € 816,00),
- € 78,34 exploitkosten (de gevorderde informatiekosten van € 7,00 worden beperkt, nu de vordering op dit punt niet in overeenstemming is met de landelijk gehanteerde tarieven (vgl. de aanbeveling "Vergoeding kosten uittreksel GBA en KVK" op www.rechtspraak.nl)), en
- € 589,00 griffierecht.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. veroordeelt [gedaagde] om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van[handelsnaam 1] te staken en gestaakt te houden, waaronder ieder gebruik van een teken uitsluitend bestaande uit een combinatie van de woorden '[woord 1]' en '[woord 2]' in die volgorde zoals vermeld in de handelsnaam van [eisers] c.s., al dan niet met een domeinnaam extensie of een voor- tussen en/of achtervoegsel zoals 'de', al dan niet als domeinnaam, handelsnaam of onderscheidingsteken voor activiteiten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met[handelsnaam 1],
- 5.2. veroordeelt [gedaagde] om aan [eisers] c.s. een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt,
- 5.3. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] c.s. tot op heden begroot op € 4.075,34,
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.5. stelt de termijn als bedoeld in 1019i Rv vast op zes maanden, gerekend vanaf de datum van dit vonnis,
- 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op 31 juli 2013.□