

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/459919 / KG ZA 14-141

Vonnis in kort geding van 22 mei 2014

in de zaak van

de naamloze vennootschap
BRUNEL INTERNATIONAL N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BRUNET RECRUITMENT B.V.,
gevestigd te Nijmegen,
gedaagde,
advocaat mr. B.P.J.M.L. Vliexs te Nijmegen.

Partijen zullen hierna Brunel en Brunet Recruitment genoemd worden. Voor Brunel is opgetreden mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te Den Bosch. Voor Brunet Recruitment is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 februari 2014, met producties 1 tot en met 6;
- de akte houdende overlegging producties van Brunel, met producties 7 tot en met 11 (waaronder proceskostenoverzicht);
- de producties 1 tot en met 14 van Brunet Recruitment (waaronder proceskostenoverzicht);
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Brunel, met producties 12 tot en met 14 (waaronder geactualiseerd proceskostenoverzicht);
- de mondelinge behandeling gehouden op 17 april 2014 ter gelegenheid waarvan de raadslieden van partijen pleitnota's hebben overgelegd.

1.2. De zaak is ter zitting pro forma aangehouden in verband met een door partijen te beproeven minnelijke regeling. Brunel heeft de voorzieningenrechter op 1 mei 2014 bericht dat partijen geen minnelijke regeling hebben getroffen en heeft om vonnis verzocht. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Brunel drijft sinds 1989 een onderneming onder de (verkorte) handelsnaam 'Brunel'.

2.2. Brunel is houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna: de BRUNEL merken):

a. het op 26 juni 1997 gedeponeerde en onder nummer 0605556 ingeschreven Benelux woordmerk 'BRUNEL', voor diensten in de klassen 35 (managementdiensten, onder andere werving, selectie en uitzenden van personeel, detachering van personeel, advisering in personeelskwesties en bemiddeling tussen aanbieder en vragers in de arbeidsmarkt) (deze omschrijving geldt ook voor de navolgende merken voor wat betreft klasse 35) en 42 (hierna: het BRUNEL Beneluxwoordmerk);

b. het op 17 juli 1997 onder nummer 679137 ingeschreven internationale woordmerk 'BRUNEL', voor diensten in de klassen 35 en 42, welke merkinschrijving zich mede uitstrekt tot de Europese Unie (hierna: het BRUNEL Gemeenschapswoordmerk en gezamenlijk met het BRUNEL Beneluxwoordmerk de BRUNEL woordmerken);

c. het op 9 december 2005 gedeponeerde en op 21 december 2005 onder nummer 0784753 ingeschreven Benelux woordmerk 'BRUNEL GLOBAL', voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42;

d. het volgende op 16 december 1997 gedeponeerde en onder nummer 0623452 ingeschreven Benelux woord/beeldmerk, voor diensten in de klassen 35 en 42:



e. het volgende op 11 juni 1998 geregistreerde en onder nummer 694593 ingeschreven internationale woord/beeldmerk, welke merkinschrijving zich mede uitstrekt tot de Europese Unie, voor diensten in de klassen 35 en 42:



f. het volgende op 24 juni 2008 gedeponeerde en onder nummer 0849008 ingeschreven Benelux woord/beeldmerk, voor diensten in de klassen 35, 41 en 42:



g. het volgende op 24 december 2008 geregistreerde en onder nummer 1002680 ingeschreven internationale woord/beeldmerk, welke merkinschrijving zich mede uitstrekt tot de Europese Unie, voor diensten in de klassen 35, 41 en 42:



2.3. In 2006 is Brunet Recruitment opgericht. De aanduiding 'Brunet' maakt onderdeel uit van de familienaam [A] van de drie statutaire bestuurders van Brunet Recruitment. Brunet Recruitment houdt zich bezig met werving en selectie, en vervolgens plaatsing door detacheren en uitzenden van personeel, waaronder met name secretaresses, management assistenten en administratief, financieel en commercieel medewerkers. Brunet Recruitment maakt gebruik van de door haar in 2006 geregistreerde handelsnaam 'Brunet Recruitment' en heeft een website onder de domeinnaam www.brunet-recruitment.nl. Voorts maakt Brunet Recruitment gebruik van het volgende teken, dat verder zal worden aangeduid als 'het logo':



2.4. Bij brief van 17 mei 2013 heeft de merkgemachtigde van Brunel Brunet Recruitment verzocht de handelsnaam 'Brunet Recruitment' en de domeinnaam www.brunet-recruitment.nl aan te passen, onder verwijzing naar de BRUNEL merken en de handelsnaam 'Brunel'. Bij brief van 10 september 2013 heeft de advocaat van Brunel met een beroep op de BRUNEL merken en de handelsnaam 'Brunel', Brunet Recruitment gesommeerd het gebruik van de handelsnaam 'Brunet Recruitment' en de domeinnaam www.brunet-recruitment.nl te staken. Brunet Recruitment heeft aan dit verzoek en aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Brunel vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter Brunet Recruitment beveelt iedere inbreuk op de BRUNEL merken en/of op de handelsnaam 'Brunel' te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik van het teken 'Brunet', op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling in de overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten.

3.2. Brunel legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Brunet Recruitment door het gebruik van het teken 'Brunet' dan wel 'Brunet Recruitment' ter onderscheiding van haar diensten, door onder meer gebruik van die tekens in haar handelsnaam en logo en als domeinnaam www.brunet-recruitment.nl, inbreuk maakt op de merkrechten van Brunel in de zin van artikel 9 lid 1 sub b en c Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 2.20 lid 1 sub b dan wel sub c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Daarnaast is het gebruik door Brunet Recruitment van de handelsnaam 'Brunet Recruitment' volgens Brunel in strijd met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (hierna ook: Hnw).

3.3. Brunet Recruitment voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze zijn gebaseerd op de internationale merken met gelding in de Europese Unie, berust op de artikelen 95 lid 1, 96 sub a, 97 lid 1 en 103 GMVo jo. artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Brunet Recruitment in Nederland woonplaats heeft.

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Beneluxmerken geldt het volgende. In een recent arrest¹ heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dit oordeel is de voorzieningenrechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens Brunet Recruitment op grond van artikel 2 EEX-Vo, nu Brunet Recruitment zoals reeds genoemd in Nederland woonplaats heeft. De voorzieningenrechter is relatief bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE althans artikel 102 Rv, nu Brunel stelt dat de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen waartegen de vorderingen zich richten onder meer bestaan uit uitingen op het internet en derhalve mede plaatsvinden in het arrondissement Den Haag.

4.3. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de Handelsnaamwet, is de voorzieningenrechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 102 Rv, nu, zoals reeds is overwogen, Brunel stelt dat de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen waartegen de vorderingen zich richten onder meer bestaan uit uitingen op het internet en derhalve mede in het arrondissement Den Haag plaatsvinden. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter is overigens niet bestreden.

Spoedeisend belang

4.4. Brunet Recruitment heeft erop gewezen dat zij reeds op 17 mei 2013 namens Brunel is gesommeerd (verzocht) het gebruik van de aanduiding Brunet Recruitment te staken, terwijl de dagvaarding pas is uitgebracht op 13 februari 2014. Volgens Brunet Recruitment blijkt hieruit dat Brunel weinig hinder ondervindt van het gebruik van de aanduiding 'Brunet Recruitment' door Brunet Recruitment en derhalve geen spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt dat het spoedeisende belang bij het gevorderde inbreukverbod in beginsel voortvloeit uit de gestelde voortdurende inbreuk. Verder kan hier niet worden gezegd dat Brunel na het eerste contact met Brunet Recruitment over de gestelde inbreuk onvoldoende voortvarend is opgetreden. Brunel heeft de tussenliggende periode immers benut om te trachten met Brunet Recruitment tot een vergelijk te komen. Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat het vereiste spoedeisende belang van Brunel bij de gevraagde voorzieningen aanwezig is.

Rechtsverwerking

4.6. Brunet Recruitment betoogt dat Brunel het recht om de BRUNEL merken tegen Brunet Recruitment in te roepen heeft verwerkt. Volgens Brunet Recruitment is aannemelijk dat Brunel al een (lange) tijd kennis heeft gehad van het gebruik van het teken/de handelsnaam Brunet Recruitment door Brunet Recruitment, voordat zij Brunet Recruitment verzocht het gebruik daarvan te staken. Brunet Recruitment voert daartoe in de eerste plaats aan dat Brunel de aanduiding Brunet Recruitment moet zijn tegengekomen op vacaturedatabanken. Brunet Recruitment onderbouwt haar stelling voorts aan de hand van

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

een verklaring die voor akkoord is getekend door [B], een voormalig medewerker van de aan Brunel gelieerde onderneming Brunel Nederland B.V. Daarin is opgenomen dat ‘Brunet bekend was binnen Brunel’ in de periode van januari 2004 tot en met oktober 2011, de periode waarin [B] commercieel manager IT was bij Brunel Nederland B.V. Daarnaast is in de verklaring opgenomen dat Brunel Nederland B.V. op een zeker moment behoefte had aan een receptioniste en aan Brunet Recruitment heeft gevraagd of zij in dat verband wat voor Brunel kon betekenen. Ten slotte heeft Brunet Recruitment naar voren gebracht dat een lid van de directie van Brunel in het verleden werkzaam is geweest in Arnhem, alwaar Brunet Recruitment mede actief is.

4.7. De voorzieningenrechter overweegt dat in de artikelen 54 GMVo en 2.24 BVIE is bepaald onder welke omstandigheden een Gemeenschapsmerkhouders respectievelijk een Beneluxmerkhouders wegens gedogen het recht heeft verwerkt bezwaar te maken tegen het gebruik van een jonger merk. Deze omstandigheden doen zich hier, voorshands oordelend, niet voor, reeds omdat Brunet Recruitment ‘Brunet Recruitment’ of ‘Brunet’ niet als Beneluxmerk of Gemeenschapsmerk heeft geregistreerd.

4.8. Voor zover naast deze bepalingen ruimte is voor toepassing van nationale rechtsverwerkingsregels, kan dat Brunet Recruitment evenmin baten.

4.9. Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop of enkel stilzitten geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzaamd indien de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Naar voorlopig oordeel doen zodanige bijzondere omstandigheden zich niet voor. Uit hetgeen Brunet Recruitment heeft aangevoerd, is onvoldoende aannemelijk geworden dat de medewerkers van Brunel op de gestelde ruime schaal bekend waren met Brunet Recruitment of dat Brunel Brunet Recruitment een keer heeft benaderd voor het vervullen van een receptioniste functie zoals [B] heeft verklaard, welke verklaring door Brunel gemotiveerd is betwist met een verklaring van haar bestuurders. Brunel heeft daartegenover gesteld dat zij niet eerder op de hoogte was van het bestaan van Brunet Recruitment en dat zij op het moment dat zij dat wel was direct actie heeft ondernomen. Die stelling heeft zij onderbouwd met een interne e-mail van 18 maart 2013 waarin wordt verwezen naar een vacature van Brunet Recruitment en de vraag wordt gesteld of geen sprake is van verwarringsgevaar tussen Brunel en Brunet. De sommatiebrief dateert van kort daarna. Bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan bij Brunet Recruitment voornoemd gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt, zijn voorshands oordelend niet aanwezig. Bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan Brunet Recruitment onredelijk zou worden benadeeld indien Brunel haar merk- en/of handelsnaamrechten jegens haar inroept, heeft Brunet Recruitment niet aangevoerd.

4.10. Het feit dat Brunet Recruitment nadelen ondervindt indien Brunel haar intellectuele eigendomsrechten tegenover haar inroept, maakt nog niet dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Brunel daartoe over gaat. Ook het beroep van Brunet Recruitment op artikel 6:248 lid 2 BW wordt derhalve verworpen.

Inbreuk

4.11. Op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de merkhouders het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van “sub b” inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

4.12. Ingevolge artikel 5 Hnw is het 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.

4.13. Niet in geschil is dat Brunet Recruitment het teken ‘Brunet Recruitment’ maar ook wel het teken ‘Brunet’ gebruikt, zowel als handelsnaam ter aanduiding van haar onderneming als ter onderscheiding voor de diensten van haar onderneming.

4.14. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan Brunel zich ingevolge artikel 9 lid 1 sub b GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE verzetten tegen gebruik door Brunet Recruitment van de tekens ‘Brunet’ en ‘Brunet Recruitment’ voor haar diensten. Dit zal hierna worden toegelicht.

4.15. De voorzieningenrechter houdt het ervoor dat de BRUNEL merken ten minste een normaal onderscheidend vermogen hebben, nu partijen niets hebben gesteld dat wijst in de richting dat dit anders zou zijn.

4.16. Partijen zijn het erover eens dat het relevante publiek in beide gevallen enerzijds bestaat uit personen die voor hun bedrijf op zoek zijn naar kandidaten om openstaande vacatures te vervullen en anderzijds uit personen die op zoek zijn naar werk.

4.17. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat Brunet Recruitment het teken ‘Brunet (Recruitment)’ gebruikt voor dezelfde of soortgelijke diensten als waarvoor de BRUNEL merken zijn ingeschreven. Brunet Recruitment houdt zich onder genoemde tekens

bezig met werving en selectie van personeel en bemiddeling voor plaatsing van personeel, terwijl de BRUNEL merken eveneens zijn ingeschreven voor werving en selectie en plaatsing van personeel. Ook als juist is dat Brunet Recruitment veelal personeel werft voor andersoortige vacatures dan Brunel, namelijk secretaresses, management assistenten en administratief, financieel en commercieel medewerkers en zich meer of anders dan Brunel richt op het midden- en kleinbedrijf, hetgeen Brunel betwist, betekent dit niet dat de diensten niet soortgelijk zijn. De merkinschrijvingen van Brunel zijn immers niet beperkt tot een bepaald soort vacatures of een specifiek deel van de markt.

4.18. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de tekens ‘Brunet’ en ‘Brunet Recruitment’ in sterke mate overeenstemmen met de BRUNEL woordmerken (zie 2.2 onder a. en b.). In de BRUNEL woordmerken is het woord ‘Brunel’ het enige en daarmee het dominerende en onderscheidende bestanddeel van het merk en daardoor (meer) bepalend voor het totaalbeeld dat bij het relevante publiek achterblijft. Het element ‘Brunet’ moet worden beschouwd als het dominerende en onderscheidende bestanddeel van de tekens ‘Brunet’ en ‘Brunet Recruitment’. Het woord ‘Recruitment’ is beschrijvend en moet voor de totaalindruk niet althans als een minder bepalende toevoeging worden gezien. In het logo is het woord ‘Recruitment’ bovendien in aanzienlijk kleinere letters opgenomen dan het woord ‘Brunet’ hetgeen benadrukt dat ‘Brunet’ het dominerende bestanddeel is. Begripsmatig hebben noch ‘Brunel’ noch ‘Brunet’ betekenis. De woorden ‘Brunel’ en ‘Brunet’ verschillen slechts één letter van elkaar en vertonen auditief en visueel dan ook grote gelijkenis. De visuele en auditieve gelijkenis wordt vergroot nu alleen de laatste letter anders is. In het algemeen geldt dat het eerste deel van een teken meer aandacht krijgt van het publiek en dus meer bepalend is voor het totaalbeeld van een teken dan het daaropvolgende deel, hetgeen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook in dit geval geldt.

4.19. Nu de BRUNEL woordmerken ten minste een normaal onderscheidend vermogen hebben, sprake is van sterke overeenstemming tussen de tekens ‘Brunet’ en ‘Brunet Recruitment’ en het logo enerzijds en de BRUNEL woordmerken anderzijds, terwijl de tekens ‘Brunet’, ‘Brunet Recruitment’ en het logo worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke diensten als waarvoor de BRUNEL woordmerken zijn ingeschreven, komt de voorzieningenrechter voorshands tot het oordeel dat bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE door het gebruik door Brunet Recruitment van voornoemde tekens. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van dat gebruik op zijn minst kunnen menen dat de betrokken diensten van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Dat niet vaststaat dat het verwarringsgevaar zich tot nu toe daadwerkelijk heeft voorgedaan, doet daar niet aan af.

4.20. De overzichten van de woorden en zinnen die zijn ingevoerd in internetzoekmachines waarmee in 2013 de website van Brunet Recruitment gevonden werd en waarop het woord ‘Brunel’ niet voorkomt, kunnen Brunet Recruitment niet baten. De voorzieningenrechter volgt Brunet Recruitment niet in haar betoog dat dit een indicatie vormt dat het relevante publiek de ondernemingen Brunel en Brunet Recruitment niet verwacht. Nu het woord ‘Brunel’ op de website van Brunet Recruitment niet voorkomt, zal deze website ook niet als resultaat verschijnen indien met een zoekmachine (mede) op het trefwoord Brunel wordt gezocht. Het is derhalve logisch dat het teken ‘Brunel’ niet voorkomt op de door Brunet Recruitment overgelegde overzichten van trefwoorden

waarmee de website van Brunet Recruitment is gevonden. Dit vormt geen aanwijzing of de ondernemingen worden verward of het risico daarop bestaat.

4.21. De vraag of een geslaagd beroep kan worden gedaan op de overige BRUNEL merken alsmede op de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

4.22. De hiervoor besproken omstandigheden in aanmerking nemende is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat sprake is van een zodanig geringe afwijking tussen de handelsnamen 'Brunel' enerzijds en 'Brunet Recruitment' en 'Brunet' anderzijds dat verwarring bij het publiek te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat beide ondernemingen in heel Nederland actief zijn. Het beroep van Brunel op artikel 5a Hnw behoeft geen bespreking meer.

Eigen naam

4.23. Het verweer van Brunet Recruitment dat het element 'Brunet' in haar handelsnaam verwijst naar de familienaam van de bestuurders van Brunet Recruitment en dat zulks Brunet Recruitment een geldige reden dan wel eigen recht geeft voor het gebruik van dat teken, kan niet slagen. De voorzieningenrechter begrijpt dat Brunet Recruitment hiermee een beroep heeft willen doen op een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en/of op de beperking op het merkenrecht voor het gebruik van een eigen naam in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE. Daargelaten of Brunet Recruitment als rechtspersoon een beroept toekomt op laatstgenoemde beperking, terwijl zij voorts niet haar eigen naam inroept maar die van haar bestuurders, kan het beroep op die bepalingen om de volgende reden niet slagen. Brunet Recruitment gebruikt niet de familienaam van haar bestuurders – [A] - maar slechts een deel daarvan namelijk 'Brunet'. Een reden voor het weglaten van '[X]' heeft Brunet Recruitment niet gegeven terwijl het weglaten van dat deel van de familienaam wel aanzienlijk bijdraagt aan de overeenstemming met de BRUNEL woordmerken en daarmee aan de mate waarin het publiek een verband zal leggen tussen de diensten van Brunet Recruitment en Brunel. In het midden kan blijven of de BRUNEL woordmerken bekend zijn als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, nu niet in geschil is dat zij in Nederland een aanzienlijke mate van bekendheid genieten. Gegeven die bekendheid van de BRUNEL woordmerken, had Brunet Recruitment zich bewust moeten zijn dat het publiek voornoemd verband zal leggen en dat besef had haar moeten weerhouden van het gebruik van het teken 'Brunet' voor haar diensten dan wel als handelsnaam. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat de gestelde reden voor het gebruik van het teken niet geldig is in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en dat dit gebruik niet overeenstemt met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en 2.23 lid 1 sub a BVIE. Ook in de context van artikel 5 Hnw geldt de omstandigheid dat de jongere handelsnaam de eigen naam is niet als geldige reden indien verwarringsgevaar te duchten is.

4.24. Brunet Recruitment heeft tot slot nog gewezen op het feit dat de bestuurders van Brunet Recruitment een familieband hebben met het advocatenkantoor Brunet Recruitment Advocaten, dat al onder die handelsnaam actief is sinds 1979. Ter zitting is van de zijde van Brunet Recruitment desgevraagd verklaard dat zij niet stelt dat Brunel haar merkrechten niet tegen Brunet Recruitment zou kunnen inroepen vanwege de oudere handelsnaam Brunet

Recruitment Advocaten. Daarom wordt deze stelling door de voorzieningenrechter gepasseerd.

Vorderingen

4.25. Gelet op het voorgaande zal het door Brunel gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk worden toegewezen op basis van de BRUNEL woordmerken als nader in het dictum bepaald. Ook het bevel tot staking van inbreuk op de handelsnaamrechten van Brunel zal worden toegewezen. De aan het bevel te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.26. In de visie van de voorzieningenrechter moet Brunet Recruitment een redelijke termijn worden gegund om het staken van inbreuk op de BRUNEL woordmerken en de handelsnaam 'Brunel' te effectueren. Zij moet immers de handelsnaam en het logo aanpassen en diverse wijzigingen doorvoeren waaronder maar niet beperkt tot het doorvoeren van wijzigingen in onder meer haar huisstijl, de domeinnaam van de website, reclame-uitingen, het handelsregister, vacaturedatabanken, de gevel van haar bedrijfspand etc. Gelet hierop zal de voorzieningenrechter niet zoals gevorderd bevelen de inbreuk met onmiddellijke ingang te staken. De termijn van drie maanden die Brunet Recruitment heeft voorgesteld, is in de opvatting van de voorzieningenrechter evenwel te lang. Brunet Recruitment heeft weliswaar aan de hand van een begroting van de kosten die gemoeid gaan met een naamswijziging toegelicht welke wijzigingen zij zoal moet doorvoeren en aangevoerd dat zij afhankelijk is van medewerking van derden. Zij heeft evenwel niet duidelijk gemaakt waarom daarvoor een termijn van drie maanden noodzakelijk is. Dat zij eerst nog een nieuwe handelsnaam moet kiezen, rechtvaardigt die relatief lange periode in ieder geval ook niet. Het mag van Brunet Recruitment verwacht worden dat zij een en ander voortvarend oppakt. Alles in aanmerking nemende zal de voorzieningenrechter bepalen dat de inbreuk op de merkenrechten van Brunel moet worden gestaakt binnen vier weken na betekening van dit vonnis.

4.27. Hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd, leidt niet tot een ander oordeel.

Proceskosten

4.28. Brunet Recruitment zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv. Volgens opgave van Brunel bedragen haar kosten € 9.306,36, te vermeerderen met (11 uur à € 275,-- is) € 3.025,--, oftewel in totaal € 12.331,36. Brunet Recruitment heeft aangevoerd dat Brunel de gevorderde kosten onvoldoende heeft geconcretiseerd. De voorzieningenrechter volgt Brunet Recruitment hierin niet. Brunel heeft een specificatie overgelegd waarin is uitgesplitst de datum waarop, welke advocaat, de omschreven werkzaamheden heeft verricht, tegen welk uurtarief, de aan die werkzaamheden bestede tijd en het in rekening te brengen bedrag. Kosten zijn apart gespecificeerd. Dat acht de voorzieningenrechter voldoende. Brunet Recruitment heeft niet betwist dat het gevorderde bedrag redelijk en evenredig is. Derhalve zullen de door Brunel gevorderde proceskosten worden toegewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Brunet Recruitment binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de BRUNEL woordmerken te staken en gestaakt te houden in de lidstaten van de Europese Unie voor zover gebaseerd op het BRUNEL Gemeenschapswoordmerk en in de Benelux voor zover gebaseerd op het BRUNEL Beneluxwoordmerk, en iedere inbreuk op de rechten op de handelsnaam Brunel in Nederland te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door staking van ieder gebruik van de tekens ‘Brunet’ en/of ‘Brunet Recruitment’ voor diensten bestaand uit werving en selectie en plaatsing van personeel, in de handelsnaam, in het logo, en in de domeinnaam www.brunet-recruitment.nl;

5.2. veroordeelt Brunet Recruitment tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- aan Brunel voor iedere keer dat Brunet Recruitment geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 5.1 gegeven bevel, dan wel, naar keuze van Brunel, voor iedere dag dat Brunet Recruitment niet aan dit bevel voldoet, waarbij een gedeelte van een dag voor een gehele dag wordt gerekend, tot een maximum van € 100.000,-;

5.3. veroordeelt Brunet Recruitment in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Brunel begroot op € 12.331,36;

5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.