

RECHTBANK OVERIJSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/258529 / KG ZA 20-286

Vonnis in kort geding van 20 januari 2021

in de zaak van

de vennootschap onder firma
[REDACTED], t.h.o.d.n. **BRONZENBEELDENWINKEL**,
gevestigd te [REDACTED],
eiseres,
advocaat mr. H.J.F. Dullemond te Zwolle,

tegen

1. de vennootschap onder firma
[REDACTED],
gevestigd en kantoorhoudende te [REDACTED], alsmede haar vennoten:
2. [REDACTED],
3. [REDACTED] [REDACTED],
beiden wonende te [REDACTED],
gedaagden,
advocaat mr. T. Berendsen te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna [REDACTED] en [REDACTED] genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding met 18 producties.
 - de akte overlegging producties (1 t/m 11) van [REDACTED] c.s.
 - de brief van [REDACTED] van 5 januari 2021 met productie 19
 - de mondelinge behandeling op 6 januari 2021
 - de pleitnota van [REDACTED]
 - de spreekantekeningen van [REDACTED]

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel volgt dat [REDACTED] tevens handelt onder de namen 'Bronzen Beelden Winkel' en 'Tuinbeelden Winkel'. Zij houdt zich sinds medio 2015 bezig met, onder meer, detailhandel via internet in overige non-food

(bronzen beelden, tuinbeelden en tuinschilderijen). De vennoten van [REDACTED] zijn [REDACTED] en [REDACTED]. Op 24 september 2014 heeft [REDACTED] de domeinnaam www.bronzenbeeldenwinkel.nl in het SIDN-register laten registreren.

2.2. [REDACTED], tevens handelende onder de naam BronzenBeelden-winkel, is een groot- en detailhandel in spiegels, van welke vennootschap gedaagden sub 2 en 3 de beide vennoten zijn. Daarnaast houdt [REDACTED] zich net als [REDACTED] bezig met detailhandel via internet in overige non-food (o.a. bronzen beelden). Op 15 januari 2018 heeft [REDACTED] de domeinnamen www.bronzenbeelden-winkel.nl/be laten registreren.

2.3. Bij brief van 12 november 2020, herhaald op 24 november 2020, heeft [REDACTED] gesommeerd het inbreukmakend en onrechtmatig handelen door het gebruik van de handels- en domeinnamen bronzenbeelden-winkel(.nl/be) te staken en gestaakt te houden, waarbij tevens aanspraak is gemaakt op schadevergoeding en kosteloze overdracht van de hiervoor bedoelde domeinnamen. [REDACTED] heeft een en ander bij brief van 26 november 2020 bestreden.

3. Het geschil

3.1. [REDACTED] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(I) [REDACTED] zal gebieden om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de (handels)naam Bronzenbeeldenwinkel en Bronzenbeelden-winkel of soortgelijke (handels)namen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;

(II) [REDACTED] zal gebieden om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de domeinnamen www.bronzenbeelden-winkel.nl en www.bronzenbeelden-winkel.be of soortgelijke domeinnamen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;

(III) [REDACTED] zal gebieden om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis de domeinnamen www.bronzenbeelden-winkel.nl en www.bronzenbeelden-winkel.be, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan [REDACTED] over te dragen en al datgene te doen wat daarvoor nodig is, waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit, alsmede, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:300 BW, zal bepalen dat de uitspraak van de voorzieningenrechter dezelfde kracht heeft als de in een wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, op straffe van een verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;

(IV) [REDACTED] zal veroordelen in de volledige (proces)kosten van het geding, waaronder begrepen het salaris van de advocaat van [REDACTED] ter hoogte van een bedrag van € 6.000,00 exclusief btw, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag.

3.2. Aan haar vorderingen legt [REDACTED], samengevat, ten grondslag dat haar handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' een samenvoeging is van de woorden 'bronzen', 'beelden' en 'winkel' waardoor er een unieke en originele handels- c.q. fantasienaam is ontstaan die voor het publiek een onderscheidend vermogen bezit. Volgens [REDACTED] beschikt zij over een handelsnaamrecht op de naam bronzenbeeldenwinkel en levert het gebruik van deze naam door [REDACTED] verwarringsgevaar op als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Dit gevaar heeft zich volgens [REDACTED] ook verwezenlijkt, doordat een aantal (vaak ontevreden) klanten van [REDACTED] dacht dat zij met [REDACTED] te doen had.

3.3. [REDACTED] heeft het gestelde verwarringsgevaar betwist. Bovendien heeft zij aangevoerd dat de handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' louter beschrijvend is voor een onderneming die bronzen beelden verkoopt. Het beschrijvende karakter van de handelsnaam brengt volgens [REDACTED] mee dat het gebruik daarvan niet kan worden verboden.

4. De beoordeling

4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de voorzieningenrechter (relatief) bevoegd is van het geschil kennis te nemen en dat de vorderingen van [REDACTED] dienen te worden beoordeeld binnen het kader van (artikel 5 van) de Hnw.

4.2. Van een spoedeisend belang van [REDACTED] bij haar vorderingen is in voldoende mate gebleken.

4.3. In deze zaak gaat het om de vraag of [REDACTED] inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van [REDACTED] door gebruik te maken van de nagenoeg gelijke en gelijkkluidende handelsnaam Bronzenbeelden-winkel en domeinnamen bronzenbeelden-winkel.nl/be. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat de handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' een handelsnaam is als bedoeld in artikel 1 Hnw, namelijk de naam waaronder de onderneming van [REDACTED] wordt gedreven. De Handelsnaamwet stelt, anders dan bijvoorbeeld het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom aan het Benelux-merk, geen vereisten aan het onderscheidend vermogen van een handelsnaam, zodat ook (volledig) beschrijvende handelsnamen, handelsnamen zijn in de zin van deze wet die op grond van artikel 5 Hnw bescherming kunnen genieten tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende handelsnaam, indien daardoor bij het publiek tussen die ondernemingen verwarring is te duchten.

4.5. Het criterium van verwarringsgevaar bestaat goed beschouwd uit twee elementen: (i) een bij het publiek dreigende verwarring tussen de betrokken ondernemingen en (ii) causaal verband tussen die dreigende verwarring en het voeren van de verboden handelsnaam. Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Hnw alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen (zie HR 28 maart 1963, *NJ* 1963/262, bevestigd in ECLI:NL:HR:2015:3477).

4.6. Mede in aanmerking genomen de conclusie van PG Drijber van 4 december 2020 op prejudiciële vragen in de zaak DOC Dairy Partners B.V. tegen Dairy Partners Limited,

(ECLI:NL:PHR:2020:1215), overweegt de voorzieningenrechter dat de lat voor het aannemen van verwarringsgevaar (betrekkelijk) hoog ligt. Voor het aannemen van verwarringsgevaar is niet voldoende dat de handelsnamen identiek zijn of gelijkenis vertonen. Daarvoor is een bepaalde mate van onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam vereist. Niet-onderscheidende namen hebben slechts een beperkte (of mogelijk geen enkele) beschermingsomvang.

4.7. Anders dan ██████ betoogt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' een louter beschrijvende handelsnaam is die geheel bestaat uit woorden die dienen ter aanduiding van de aard van de onderneming of van de door haar verhandelde producten. Dat sprake is van een samentrekking van de woorden 'bronzen', 'beelden' en 'winkel', maakt dit niet anders.

4.8. ██████ heeft verder onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de (beschrijvende) handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' door (intensief) gebruik een onderscheidend vermogen heeft verkregen, in die zin dat het publiek de inbreukmakende handelsnaam herkent en (abusievelijk) associeert met het bedrijf van ██████. Het enkele gegeven dat in de zoekmachine van Google deze naam maandelijks 720 hits oplevert, is in dit verband niet relevant. Daargelaten of al deze consumenten gericht op de onderneming van ██████ hebben willen zoeken, is voor inburgering een zekere bekendheid bij het publiek immers niet voldoende (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). Van beschermingswaardige bekendheid is onvoldoende gebleken.

4.9. In het geval dat aan de handelsnaam van ██████ ondanks het voorgaande toch enige bescherming moet worden toegekend, heeft het volgende te gelden. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar gaat het er om of het relevante publiek de betrokken ondernemingen met elkaar dreigt te verwarren of te associëren. De door ██████ als productie 15 bij dagvaarding overgelegde berichten van klanten van ██████ zijn daarvoor onvoldoende. Enkele gevallen van feitelijke verwarring maken niet dat sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw (HR 6 dec 1985, NJ 1986, 292). Daar komt bij dat de voorzieningenrechter, anders dan ██████, de 'feel en like' van de beide websites niet hetzelfde acht. Evenmin kan worden gevolgd dat de teksten op beide websites in hoge mate en onnodig gelijkkluidend zijn. Indien de teksten naar hun strekking overeen komen kan dit worden verklaard door de aard van de producten die partijen verkopen.

4.10. Gelet op het voorgaande is onvoldoende gebleken van gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen. Maar ook als zal worden geoordeeld dat er in dit geval verwarringsgevaar is te duchten, is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zonder meer het gevolg van het voeren van een overeenstemmende, jongere handelsnaam door ██████, maar moet de oorzaak daarvan meer worden gezocht in het beschrijvende karakter van de naam, waardoor de handelsnaam onderscheidend vermogen mist. Aan het tweede element van de verwarringstoets, het causaliteitsvereiste, is dus evenmin voldaan.

Daarbij geldt dat aan het belang van de in de rechtspraak aanvaarde 'vrijhoudingsbehoefte' van woorden een zwaarder gewicht te worden toegekend dan aan de behoefte van ██████ aan bescherming van haar (oudere) handelsnaam. Monopolisering van de taal moet worden voorkomen, waarmee wordt bedoeld dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking moeten staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar. In dit verband geldt dat wie ervoor

kiest een handelsnaam te voeren die geheel of ten dele beschrijvend van aard is, zich er niet tegen kan verzetten dat concurrenten datzelfde doen.
Het voorgaande leidt ertoe dat aan de verwarringstoets niet is voldaan.

4.11. Van een onrechtmatig aanhaken bij de handelsnaam van [REDACTED] is evenmin gebleken nu [REDACTED] heeft gemotiveerd betoogd dat zij deze handelsnaam heeft gekozen omdat deze aansluit bij al veel eerder door haar gevoerde domeinnamen zoals onder meer spiegel-winkel.nl (2006), Schilderij-winkel.nl (2011) en Kroonluchter-Winkel.nl (2012), hetgeen door [REDACTED] niet gemotiveerd is weersproken.
Geconcludeerd wordt dat het gebruik van de jongere beschrijvende handelsnaam 'bronzenbeelden-winkel' niet onrechtmatig is en daarom door [REDACTED] moet worden geduld. Ditzelfde geldt voor de domeinnamen www.bronzenbeelden-winkel.nl/be.

4.12. Al met al komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat de vorderingen van [REDACTED] moeten worden afgewezen.

4.13. [REDACTED] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ten aanzien van de proceskostenveroordeling zijn de indicatietarieven in IE-zaken van toepassing. Nu de door [REDACTED] gevorderde vergoeding van de proceskosten ex artikel 1019h Rv voldoende is onderbouwd en door [REDACTED] niet gemotiveerd is betwist, zal de voorzieningenrechter aansluiting zoeken bij het indicatietarief voor een eenvoudige zaak in kort geding:

- griffierecht	€ 656,00
- salaris advocaat	€ 6.000,00
Totaal	€ 6.656,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [REDACTED] in de proceskosten, aan de zijde van [REDACTED] tot op heden begroot op € 6.656,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.N. Bartels en in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2021.

type:
coll:

Voor kopie conform
De griffier van de
Rechtbank Overijssel
Team kanton en handelsrecht, Zwolle