

vonnis „In naam des Konings !”

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/243497 / KG ZA 13-251

Vonnis in kort geding van 26 juni 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ECEM EUROPEAN CHEMICAL MARKETING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. A.I. Keur te Amsterdam,

tegen

de stichting
STICHTING ECEM,
gevestigd te Arnhem,
gedaagde,
advocaat mr. M. Russchen te Amersfoort.

Partijen zullen hierna ECEM en de Stichting genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van ECEM
- de pleitnota van de Stichting.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. ECEM is een sinds 1981 in Amsterdam gevestigd nationaal en internationaal opererend bedrijf dat zich bezig houdt met de groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassingen, chemische producten en aanverwante artikelen.

2.2. ECEM gebruikt voor haar onderneming de handelsnaam “ECEM European Chemical Marketing B.V.”, alsmede de verkorte versie daarvan, “ECEM”. ECEM heeft de domeinnaam www.ecem.com in gebruik.

2.3. ECEM is sinds 1 oktober 2001 houdster van het volgende in de Benelux onder nummer 0686184 voor klasse 35 (zakelijke bemiddeling bij de verkoop van chemische producten) ingeschreven beeldmerk (hierna: het beeldmerk ECEM):



2.4. Daarnaast heeft ECEM bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom het woord "ECEM" op 11 mei 2012 als woordmerk gedeponereerd onder nummer 1247433 voor alle klassen (hierna: het woordmerk ECEM). Tegen dit depot is oppositie ingesteld.

2.5. Op 2 augustus 2011 is de Stichting onder de (statutaire) naam "Stichting ECEM" opgericht. De feitelijk gevoerde handelsnaam was "(Stichting) ECEM". De Stichting houdt zich bezig met onder andere, onderzoek, behandeling en advies betreffende gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, dit onder de nadere aanduiding Expertise Centre Environmental Medicine. De Stichting exploiteert een topklinisch expertisecentrum dat gevestigd is in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Sinds 2012 heeft het expertisecentrum via Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) het predicaat Topklinisch Expertise Centrum verworven.

2.6. De Stichting maakt gebruik van de website www.environmentalmedicine.nl. Op deze website beschrijft de Stichting zich in het kort als volgt:

Stichting Expertise Centre Environmental Medicine, ziekenhuis Rijnstate, is een onafhankelijk expertise centrum voor onderzoek, behandeling en advies betreffende gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen.

Het Expertise Centre Environmental Medicine streeft ernaar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen op mensen zoveel mogelijk zichtbaar te maken en te beperken. Enerzijds door adviezen over het gebruik van gevaarlijke stoffen te geven. Anderzijds door mensen, met klachten en verschijnselen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen, te onderzoeken en zo mogelijk het juiste behandeltraject te adviseren, of van expertise te voorzien bij claims.

2.7. Over haar dienstverlening vermeldt de Stichting op de website het volgende:

- *Onderzoek van werknemers die ziek geworden zijn door gevaarlijke stoffen op het werk (aanmelding bij voorkeur door bedrijfsarts of huisarts) voor inventarisatie door welke stoffen schadelijke gezondheidseffecten zijn opgelopen.*
- *Analyse van schadelijke gezondheidseffecten en mogelijke behandeling.*
- *Prognose van schadelijke gezondheidseffecten op korte en lange termijn.*
- *Adviezen over het voorkomen van schade.*
- *Opmaken van expertise rapporten in het kader van schadeclaims.*
- *Advisering van management van bedrijven bij- en nascholing met name voor (bedrijfs)artsen*

2.8. ECEM heeft de Stichting op 5 november 2012 en vervolgens op 28 februari 2013 gesommeerd door haar beweerde inbreuken op haar handelsnaamrechten en merkrechten te

staken, meer in het bijzonder het gebruik van het woord "ECEM" onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, alsmede alle door haar beweerde inbreukmakende uitingen te vernietigen of aan te passen, alsmede de naam van de Stichting te wijzigen in die zin dat het woord "ECEM" daar niet meer in voorkomt.

2.9. Partijen hebben tevergeefs overleg gevoerd over een wijziging van de handelsnaam van de Stichting waarin het woord "ECEM" niet voorkomt.

2.10. In maart 2013 heeft de Stichting haar (handels)naam op haar website gewijzigd van "(Stichting) ECEM" naar "(Stichting) ECEMed".

3. Het geschil

3.1. ECEM vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. de Stichting te bevelen binnen twee weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam en/of het merkrecht van ECEM te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het voeren van een handelsnaam en/of logo met daarin de lettercombinatie "ECEM";
- II. de Stichting te veroordelen om aan ECEM een dwangsom te betalen van € 5.000,00 per dag dat zij niet aan de veroordeling sub I voldoet, tot een maximum van € 100.000,00;
- III. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv, waarbinnen de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld, te stellen op zes maanden;
- IV. de Stichting te veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, waarvan de advocaatkosten zijn begroot op € 9.570,00.

3.2. Aan haar vorderingen legt ECEM primair ten grondslag dat de Stichting door gebruik te maken van het woord "ECEM" in haar handelsnaam inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam "ECEM" op de voet van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). ECEM vindt dat de Stichting ook met haar nieuwe handelsnaam "ECEMed" onvoldoende afstand neemt van haar handelsnaam, zodat gevaar voor verwarring nog steeds aanwezig is. Daarnaast stelt ECEM dat met het gebruik van deze handelsnaam de Stichting ook in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5a Hnw, omdat daarmee inbreuk wordt gemaakt op haar merkenrechten (op het beeld- en woordmerk ECEM). Subsidiair legt ECEM aan haar vorderingen ten grondslag dat de Stichting zonder haar toestemming, en daarmee onrechtmatig, gebruik maakt van het woord "ECEM" in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

3.3. De Stichting voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid en spoedeisend belang

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen is door de Stichting niet bestreden. Voor zover de vordering is gegrond op het merkenrecht, vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om daarvan kennis te nemen voort uit artikel 4.6 lid 1 BVIE. De Stichting is immers gevestigd in het arrondissement van de rechtbank Gelderland.

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gelegen in het voortdurende karakter van de gestelde handelsnaaminbreuk en merkinbreuk, zodat ECEM in die zin ontvankelijk is in haar vorderingen.

Handelsnaamrecht

4.3. Voor zover ECEM haar vordering baseert op het handelsnaamrecht, meer in het bijzonder gelegen in haar stelling dat de Stichting een verboden handelsnaam voert doordat gelet op de overeenstemming van de handelsnamen, de aard van beide ondernemingen en hun beider activiteiten gericht op gevaarlijke c.q. chemische stoffen, evenals het feit dat beide partijen onder meer via internet geografisch gezien in heel Nederland actief zijn en bekendheid genieten, waardoor bij het publiek (indirecte) verwarring is te duchten tussen (de ondernemingen van) partijen, in de zin dat tussen partijen een band van economische of juridische aard zal worden verondersteld, wordt als volgt overwogen.

4.4. Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of daarvan slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

4.5. Voorop wordt gesteld dat onder een handelsnaam ingevolge artikel 1 Hnw verstaan wordt de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder feitelijk wordt gehandeld, de naam die naar buiten toe (al dan niet op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming.

4.6. Hoewel de Stichting na haar oprichting in eerste instantie gebruik maakte van de handelsnaam "ECEM" staat als onbestreden, althans onvoldoende bestreden, vast dat de Stichting nadat ECEM over het gebruik van die handelsnaam heeft geklaagd, haar handelsnaam heeft gewijzigd en thans gebruik maakt van de handelsnaam "ECEMed". Onvoldoende weersproken is dat de Stichting voortaan in al haar uitingen, waaronder op haar website en in de pers, gebruik maakt van deze nieuwe handelsnaam. Gelet hierop wordt in het vervolg van dit vonnis ervan uitgegaan dat de Stichting is gestopt met het voeren van de oorspronkelijke handelsnaam "ECEM" en voorts dat de thans door haar gevoerde handelsnaam "ECEMed" is. Dat de wijziging van de handelsnaam nog niet is doorgevoerd in het handelsregister, waartoe de Stichting naar zij stelt, bereid is en al acties heeft ondernomen, doet niet af aan voornoemd uitgangspunt nu voor een inbreuk als hier gesteld bepalend is de feitelijk gebruikte handelsnaam en niet de ingeschreven (statutaire) handelsnaam. Verder doet ook de stelling van ECEM dat de Stichting op het internet door zoekmachines zoals Google met het zoekwoord "ECEM" wordt gevonden aan voornoemd uitgangspunt niet af omdat daarin niet zonder meer een "gebruik" van dat woord of woorddeel als handelsnaam is gelegen. Daarbij wordt voorts in aanmerking genomen dat de

Stichting het niet in eigen hand heeft om die zoekresultaten te voorkomen indien en in zoverre de treffers mede het gevolg zijn van het gebruik in het verleden van de oude handelsnaam "ECEM" en mogelijk het gevolg zijn van het gebruik van de nieuwe handelsnaam waarvan "ECEM" een onderdeel is.

4.7. Derhalve dient slechts te worden beoordeeld of de Stichting met het gebruik van de jongere handelsnaam "ECEMed" inbreuk maakt op de door ECEM rechtmatig gevoerde oudere handelsnaam "ECEM". Deze handelsnaam van de Stichting bestaat uit de handelsnaam van ECEM met als extra toevoeging het achtervoegsel "-ed". Het meest opvallende en dominante bestanddeel in de handelsnaam van de Stichting is gelet op de schrijfwijze in hoofdletters het woord "ECEM". De toevoeging "-ed" in kleine letters is hieraan ondergeschikt. Nu dit dominante bestanddeel exact gelijk is aan de handelsnaam van ECEM, wijkt de handelsnaam van de Stichting, ondanks de toevoeging van het genoemde achtervoegsel in kleine letters, slechts in geringe mate af van de handelsnaam van ECEM.

4.8. Naar vaste jurisprudentie wordt aan het onderscheidend vermogen van een teken als handelsnaam lage eisen gesteld en komt in beginsel iedere aanduiding, ook als deze beschrijvend van aard is, voor bescherming in aanmerking, mits deze daadwerkelijk als handelsnaam wordt gevoerd. Naarmate een handelsnaam van zichzelf of door gebruik een groter onderscheidend vermogen heeft (verkregen), geniet deze een ruimere bescherming. De keerzijde is dat naarmate een handelsnaam meer beschrijvend is, een meer beperkte beschermingsomvang bestaat, in die zin dat niet al te snel kan worden geoordeeld dat van verwarringsgevaar sprake is wanneer een andere onderneming een handelsnaam voert met gelijke beschrijvende bewoordingen, dit ter voorkoming van het monopoliseren van algemeen gangbare woorden of woorddelen.

4.9. De voorzieningenrechter is met de Stichting van oordeel dat de door ECEM gevoerde handelsnaam "ECEM" een uit een lettercombinatie bestaande (visuele en auditieve) afkorting, namelijk een verkorte schrijfwijze, is van haar volledige (handels)naam "European Chemical Marketing" en voorts dat deze volledige naam beschrijvend is voor de activiteiten van ECEM. Dat de lettercombinatie "ECEM" afzonderlijk beschouwd niet beschrijvend is, doet er niet aan af dat deze lettercombinatie een afkorting is van de wel beschrijvende benaming "European Chemical Marketing" en dat dit ook aldus door het relevante publiek zal worden opgevat, mede omdat de lettercombinatie ook samen met de beschrijvende benaming wordt gebruikt. Hierdoor heeft de handelsnaam "ECEM" als afkorting van de beschrijvende volledige benaming "European Chemical Marketing", evenals de beschrijvende benaming zelf, weinig onderscheidend vermogen, zodat aan deze handelsnaam slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt.

4.10. De verdere beoordeling is dan als volgt. ECEM is een leverancier c.q. distributeur van chemische grondstoffen en chemicaliën (in de volksmond ook wel aangeduid als gevaarlijke stoffen) voor industriële toepassing. ECEM opereert internationaal en heeft vestigingen in diverse landen. Daarentegen is de Stichting een medisch adviesbureau, een "topklinisch expertisecentrum" dat verbonden is aan het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. De Stichting houdt zich bezig met medisch onderzoek en medische dienstverlening ten aanzien van chemische stoffen en chemicaliën (gevaarlijke stoffen). Het karakter van beide ondernemingen is overduidelijk verschillend. Anders dan ECEM heeft aangevoerd kunnen de aangeboden producten en diensten door ieder van de partijen niet worden aangemerkt als complementair. ECEM biedt afnemers grootschalig chemische grondstoffen aan in tankers,

silo's en vrachtwagens, terwijl de Stichting als topklinisch expertisecentrum gespecialiseerde medische diensten aanbiedt, waaronder het opstellen van rapportages en adviezen. Nu naast het verschil in de aard van de ondernemingen ook de aangeboden producten en diensten sterk verschillend zijn, zijn partijen ook niet op dezelfde markt actief zoals ECEM stelt. ECEM is actief op de markt van de in- en verkoop van chemische (grond)stoffen en chemicaliën terwijl de markt waarop de Stichting opereert een geheel andere is en omschreven kan worden als de markt voor medisch specialistisch advies en topklinisch onderzoek ten aanzien van chemische stoffen en chemicaliën. Hoewel de activiteiten van beide partijen weliswaar beide verband houden met gevaarlijke of chemische stoffen is het doel en de strekking van beide activiteiten volledig verschillend. Daaraan doet niet af dat er een raakvlak is in de zin dat ook ECEM (veiligheids)informatie en advies verstrekt over chemicaliën. Deze informatie wordt door ECEM op grond van een wettelijke verplichting verstrekt. Het gaat hier om documentatie, die afkomstig is van de producent van de chemicaliën, over de herkomst van de chemicaliën en mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's. Deze algemene documentatie is echter van een geheel andere aard dan de medisch specialistische onderzoeken, rapportages en adviezen van de Stichting ten aanzien van de chemicaliën.

4.11. Door de verschillende aard van de ondernemingen, de aangeboden producten en diensten en de markt waarop zij actief zijn, is ook het relevante publiek van partijen in hoofdzaak verschillend. Het relevante publiek van ECEM bestaat uit bedrijven die de chemisch grondstoffen voor industriële productie inkopen en verkopen (de afnemers en toeleveranciers c.q. producenten). Dit is een gespecialiseerd en deskundig publiek, van wie een hoge mate van oplettendheid kan worden verwacht, zodat het niet snel in verwarring zal geraken over de identiteit van de onderneming. Het relevante publiek van de Stichting is een andere, namelijk bestaande uit personen (bedrijven of organisaties) die in aanraking komen of zijn gekomen met chemische stoffen en die belang hebben bij een medisch specialistisch onderzoek of andere medische dienstverlening daaromtrent.

4.12. Dit betekent dat het enkele feit dat beide partijen actief zijn op het gebied van gevaarlijke of chemische stoffen onvoldoende is om verwarringsgevaar tussen partijen aan te nemen bij het relevante publiek van ECEM. Immers, zoals hierboven reeds is overwogen zijn de aard van de ondernemingen, de aangeboden producten en diensten, de markten waarop zij actief zijn en het relatieve publiek zodanig verschillend, dat bij het relevante publiek van ECEM, dat deskundig is en zodoende in hoge mate als oplettend kan worden beschouwd, geen gevaar voor verwarring is te duchten ten aanzien van de ondernemingen van partijen.

4.13. Voor zover in weerwil van het bovenstaande, er een overlap is in het relevante publiek van partijen, zal gezien de verschillende aard van de ondernemingen en de aangeboden producten en diensten en de verschillende markten waarop zij actief zijn, bij dit deskundige publiek dat in hoge mate oplettend is, geen verwarring ontstaan tussen ECEM als distributeur van chemicaliën en de Stichting als topklinisch medisch expertisecentrum. Het beroep op artikel 5 Hnw faalt derhalve.

4.14. ECEM heeft met een beroep op haar merkrecht(en) aan haar vorderingen mede schending van artikel 5a Hnw ten grondslag gelegd. Ten aanzien hiervan wordt als volgt overwogen.

4.15. Op grond van artikel 5a Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren (of diensten) recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren (of diensten) te duchten is.

4.16. ECEM stelt dat het de Stichting moet worden verboden de handelsnaam "ECEMed" te voeren omdat deze handelsnaam (een gedeelte van) haar merken bevat en daarmee ingevolge artikel 5a Hnw inbreuk maakt op haar merkrechten. ECEM maakt in dit kader aanspraak op bescherming van het ingeschreven beeldmerk ECEM en het gedeponeerde woordmerk ECEM.

4.17. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat het woordmerk ECEM door ECEM weliswaar is gedeponeerd, maar nog niet is ingeschreven, zodat ECEM op grond van artikel 2.19 lid 1 BVIE geen rechten kan ontlenen aan dit teken. Het beeldmerk ECEM is wel ingeschreven. Dit betekent dat slechts hoeft te worden beoordeeld of ECEM met een beroep op dit beeldmerk de Stichting kan verbieden de handelsnaam "ECEMed" te voeren, omdat er sprake zou zijn van een zodanige mate van overeenstemming tussen deze handelsnaam en het beeldmerk dat dientengevolge bij het relevante publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren en diensten van de Stichting te duchten is.

4.18. De te hanteren maatstaf daarbij is of het beeldmerk en de handelsnaam, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, visueel, auditief, of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt omtrent de herkomst van de waren en diensten van de gebruiker van de handelsnaam (de Stichting), in de zin dat het publiek de ondernemingen van de merkhouder en de gebruiker van de handelsnaam door elkaar haalt (directe verwarring), dan wel meent dat er sprake is van gelieerde ondernemingen (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen beeldmerk en de mate van soortgelijkheid van de ondernemingen en de aangeboden waren en diensten.

4.19. In het beeldmerk van ECEM zoals opgenomen onder 2.3 zitten beeldelementen en woardelementen in de kleuren wit, zwart en blauw. Het beeldmerk bestaat uit het woord "ecem" geschreven in een bijzonder (kronkelig) lettertype in de kleuren wit (de eerste letter) en blauw (de laatste drie letters). Dit woord is vrij groot afgebeeld en centraal geplaatst in het beeldmerk. Onder dit woord staat in het klein, in de zwarte kleur en in een normaal lettertype de woordcombinatie "european chemical marketing bv" afgebeeld.

4.20. Hoewel de beschermingsomvang van een beeldmerk zich in beginsel uitstrekt over de figuratieve elementen van het beeldmerk, is niet is uitgesloten dat gelet op het hiervoor omschreven toetsingskader ook de woardelementen in een beeldmerk bescherming kunnen genieten.

4.21. Vastgesteld moet worden dat de beeldelementen van het beeldmerk van ECEM niet voorkomen in de handelsnaam van de Stichting. Wat er wel in voorkomt is het woardelement "ecem". Dit woardelement wordt in de bestreden, door de Stichting gebruikte,

handelsnaam echter in hoofdletters gebruikt en met de toevoeging van het achtervoegsel “-ed”. Tegelijkertijd kan worden aangenomen dat het wordelement “ecem” in het beeldmerk het meest dominante bestanddeel is, nu dit het meest in het oog springt en opvalt gelet op de omvang en centrale ligging van dit bestanddeel in het beeldmerk. De vraag is of de opname van dit wordelement in de hiervoor omschreven wijze in de handelsnaam van de Stichting een zodanige overeenstemmende totaalindruk tussen de tekens (het beeldmerk en de handelsnaam) oplevert dat dientengevolge verwarring is te vrezen omtrent de herkomst van de waren en diensten van de Stichting, zodat er sprake is van een verboden handelsnaamgebruik in de zin van artikel 5a Hnw.

4.22. De voorzieningenrechter stelt vast dat enige visuele overeenstemming tussen de handelsnaam van de Stichting en het beeldmerk van ECEM aanwezig is, nu het meest dominante bestanddeel van het beeldmerk, zijnde het wordelement “ecem” ook voorkomt in de handelsnaam “ECEMed” van de Stichting, weliswaar geschreven met hoofdletters en met toevoeging van een achtervoegsel. Echter, zoals hiervoor reeds is overwogen, heeft het woord “ecem” als afkorting van de beschrijvende volledige benaming “European Chemical Marketing” van ECEM weinig onderscheidend vermogen, mede omdat het beeldmerk is ingeschreven en wordt gebruikt voor die beschrijvende activiteiten, zodat hieraan een beperkte beschermingsomvang toekomt. Een beeldmerk met als dominant bestanddeel een beschrijvend wordelement heeft dan ook weinig onderscheidingskracht en komt aldus weinig bescherming toe, zodat niet snel sprake zal zijn van gevaar voor verwarring. Alleen de hierboven omschreven geringe visuele overeenstemming is hierdoor, mede gelet op de aanzienlijke visuele (figuratieve) verschillen tussen de tekens, onvoldoende om te kunnen spreken van een overeenstemmende totaalindruk tussen de tekens, te meer nu er ook een duidelijk auditief verschil is tussen de tekens. De handelsnaam “ECEMed” wordt fonetisch uitgesproken als é-sé-med, waarbij de klemtoon op de derde lettergreep “Med” ligt, terwijl het wordelement “ecem” in het beeldmerk fonetisch wordt uitgesproken als é-sem en dus geen derde lettergreep kent. Daarnaast is er ook een duidelijk begripsmatig verschil tussen de tekens, omdat de benadrukte derde lettergreep “Med” in de handelsnaam van de Stichting een afkorting is van “Medisch” en verwijst naar de medische wereld, terwijl het wordelement “ecem” daaraan niet is gerelateerd. Gelet op de hiervoor reeds overwogen verschillen in de aard van de ondernemingen van partijen, de door hen aangeboden producten en diensten, de markt waarop zij actief zijn en het relevante publiek, komt aan het bestanddeel “Med” in de handelsnaam van de Stichting een groot gewicht toe, waardoor er naast een duidelijk begripsmatig verschil tussen de tekens, ook weer een niet onopvallend visueel verschil tussen de tekens bestaat, mede gelet op de verschillende schrijfwijze van de tekens.

4.23. De conclusie is dat globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die de tekens maken, de handelsnaam “ECEMed” van de Stichting in meer dan geringe mate afwijkt van het beeldmerk van ECEM, gelet op de duidelijke visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen het beeldmerk en de handelsnaam. Mede gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van het ingeroepen beeldmerk en de grote verschillen tussen de aard van de ondernemingen van partijen, de aangeboden producten en diensten, de markt en het publiek waarop zij zich richten, is de voorzieningenrechter van oordeel dat bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar omtrent de herkomst van de waren is te duchten. Dit publiek zal de specialistische dienstverlening van de Stichting als topklinisch medisch expertisecentrum niet verwarren met de activiteiten van ECEM als distributeur van chemische stoffen. Daarmee faalt ook het beroep van ECEM op artikel 5a Hnw.

Merkenrecht

4.24. ECEM stelt dat de Stichting zonder haar toestemming op een zodanige manier gebruik maakt van het woord “ECEM” dat zij op de voet van artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE inbreuk pleegt op haar rechten op het beeld- en woordmerk ECEM.

4.25. Hiervoor is reeds geoordeeld dat ECEM enkel merkrechten kan ontlenen aan het ingeschreven beeldmerk, zodat het gedeponeerde, maar nog niet ingeschreven woordmerk verder buiten beschouwing zal worden gelaten bij de beoordeling of er sprake is van een merkinbreuk in de hiervoor bedoelde zin.

4.26. Artikel 2.20 lid 1 BVIE geeft een houder van een ingeschreven merk het uitsluitend recht om het gebruik door een derde – zonder diens toestemming – van een identiek of overeenstemmend teken te verbieden. Daarbij moet dan wel zijn voldaan aan de in dat artikel omschreven voorwaarden onder sub a, b, c of d.

4.27. Vaststaat dat de Stichting in haar handelsnaam het teken “ECEM” gebruikt dat enige gelijkenis toont met het dominante bestanddeel van het beeldmerk van ECEM, zijnde het woorelement “ecem”. De Stichting gebruikt dat teken dus als aanduiding van haar onderneming om zichzelf naar buiten toe in het economisch en maatschappelijk verkeer te presenteren. Een zodanig gebruik van het teken is te kwalificeren als handelsnaamgebruik.

4.28. ECEM stelt, zonder dat overigens concreet te onderbouwen, dat de Stichting het teken daarnaast ook gebruikt ter onderscheiding van de door de Stichting aan het publiek aangeboden waren of diensten, derhalve als een merk. Uit het verhandelde ter zitting en de overgelegde producties blijkt niet, althans onvoldoende dat de Stichting dat teken naast het gebruik als handelsnaam mede als een merk gebruikt, dat wil zeggen een gebruik ter onderscheiding van de herkomst van de waren of diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a t/m c BVIE. Reeds bij gebreke van een dergelijk merkgebruik van het teken door de Stichting dient het beroep van ECEM op een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE te falen (vgl. het Céline-arrest, HvJ EG 11 september 2007, LJN BC0674).

4.29. Ten slotte dient het beroep van ECEM op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE te worden beoordeeld.

4.30. Op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan de merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van een (aan een merk gelijkend of overeenstemmend) teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.31. Hieronder valt ook het gebruik van het teken als (onderdeel van een) handelsnaam, zoals de Stichting in casu doet. ECEM heeft niet onderbouwd dat en hoe de Stichting door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken “ECEM” in haar handelsnaam ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk van ECEM zodat reeds hierom ook de op 2.20 lid 1 sub d BVIE gegronde inbreuk niet kan worden aangenomen. Het enige dat ECEM in dit verband heeft aangevoerd betreft een mogelijkheid dat de adviezen van de Stichting inhoudelijk niet op

één lijn liggen met de (commerciële) belangen van ECEM. Dat heeft echter alleen de inhoud van het advies en niet het gebruik van het teken als handelsnaam waardoor het verder voor de beoordeling niet van belang is. Van een ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het aan ECEM toekomende (beeld)merk ECEM is derhalve niet gebleken.

4.32. Uit het voorgaande volgt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de Stichting in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c of d BVIE, zodat thans niet kan worden vastgesteld dat de Stichting inbreuk maakt op het beeldmerk van ECEM.

4.33. Nu er geen sprake is van een handelsnaaminbreuk noch van een merkinbreuk zullen de vorderingen van ECEM worden afgewezen.

4.34. ECEM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld waaronder die van de Stichting. De Stichting maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. Zij heeft aangevoerd dat haar advocaatkosten € 13.527,78 bedragen. Ter onderbouwing daarvan heeft zij een gedetailleerde kostenspecificatie in het geding gebracht. Nu ECEM de hoogte van deze kosten heeft bestreden ziet de voorzieningenrechter aanleiding de gevorderde proceskosten ten aanzien van het salaris van de advocaat te matigen tot € 6.000,00, in aansluiting bij de maximale bandbreedte voor eenvoudige kort gedingen volgens de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicietarieven in IE-zaken. De voorzieningenrechter acht in casu een bedrag van € 6.000,00 aan advocaatkosten redelijk en evenredig gelet op onder meer de omvang van het feitencomplex en de juridische zwaarte van de zaak. De kosten aan de zijde van de Stichting worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- griffierecht	€	589,00
- salaris advocaat	€	6.000,00
Totaal	€	6.589,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

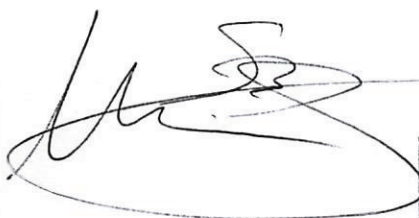

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt ECEM in de proceskosten, aan de zijde van de Stichting tot op heden begroot op € 6.589,00,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2013.

Coll.: HS



Voor eerste grosse
De Griffier van de
Rechtbank Gelderland