

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 242673 / KG ZA 11-649

Vonnis in kort geding van 4 januari 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN DOORN DAKSPECIALIST MIDDEN-NEDERLAND BV,
gevestigd te Veenendaal,
eiseres,
advocaat mr. R.J.H. Klinkhamer,

tegen

- 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GULLS BV,
gevestigd te Rijen,
- 2. **W.**,
wonende te
gedaagden,
advocaat mr. L.N.J.B. van Osch.

Eiseres zal hierna Van Doorn genoemd worden. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Gulls c.s. en afzonderlijk Gulls BV en W genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaardingen met producties 1 t/m 15
 - de akte houdende wijziging van eis
 - de brief d.d. 14 december 2011 van de zijde van Gulls c.s. met producties 1 t/m 7
 - het faxbericht d.d. 15 december 2011 van de zijde van Van Doorn met producties 16 en 17
 - het faxbericht d.d. 16 december 2011 van de zijde van Van Doorn met productie 18
 - het faxbericht d.d. 16 december 2011 van de zijde van Gulls c.s. met producties 8 en 9
 - de mondelinge behandeling op 19 december 2011
 - de pleitnota van Van Doorn met 3 producties
 - de pleitnotities van Gulls c.s.
 - het faxbericht d.d. 21 december 2011 van de zijde van Van Doorn met producties 19 t/m 21
 - het faxbericht d.d. 22 december 2011 van de zijde van Gulls c.s.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Van Doorn vordert, na wijziging van eis, om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- 1) Gulls c.s. hoofdelijk te veroordelen om onmiddellijk, althans binnen 3 dagen na betekening van het vonnis, ieder gebruik van de naam Optima, Optima Techniek, Optima Daktechniek, Optima Service Groep, Optima Dakwerken en ieder gebruik van andere namen die overeenstemmen met de handelsnaam Optima Dakspecialist van Van Doorn, als handelsnaam of onderdeel van een handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
- 2) Gulls c.s. hoofdelijk te veroordelen om het gebruik van de domeinnaam www.optimadaktechniek.nl en alle eventuele andere domeinnamen met daarin het bestanddeel 'Optima' met bijbehorende e-mailadressen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en de toegang tot deze website(s) ontoegankelijk te (doen) maken;
- 3) Gulls c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom, voor elke dag dat Gulls c.s. niet voldoet aan het gevorderde onder 1. en 2.;
- 4) Gulls c.s. hoofdelijk te veroordelen om de volledige door Van Doorn gemaakte proceskosten te vergoeden ex artikel 1019h Rv, welke tot het moment van dagvaarden € 2.929,87 ex BTW bedragen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van dit vonnis;
- 5) te bepalen dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv waarbinnen de eis in hoofdzaak dient te worden ingesteld 6 maanden na datum vonnis bedraagt.

2.2. Gulls c.s. voert verweer.

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

3. De beoordeling

3.1. Tussen partijen staat het volgende vast.

- Op 31 augustus 2010 is de besloten vennootschap Optima Dakspecialist BV in staat van faillissement verklaard.
- W is bestuurder geweest van de holding van Optima Dakspecialist BV.
- Bij overeenkomst van 8 september 2010 zijn door de curator activa van Optima Dakspecialist BV, waaronder immateriële activa zoals de handelsnaam, verkocht aan Vosch Beheer BV.
- Vosch Beheer BV, bestuurster van Van Doorn, heeft de handelsnaam Optima Dakspecialist BV op 30 september 2010 overgedragen aan Van Doorn (voorheen genaamd Mawipex Bonding Products BV).
- Sedert 3 november 2010 staat Optima Dakspecialist BV als handelsnaam van Van Doorn ingeschreven in het handelsregister.
- Op 29 december 2010 is de besloten vennootschap Optima Techniek BV opgericht.
- Westerhoff was in dienst van Optima Techniek BV.
- Op 14 juli 2011 is Optima Techniek BV in staat van faillissement verklaard.
- Gulls BV heeft op 20 augustus 2011 van de curator de immateriële activa van Optima Techniek BV, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, gekocht.
- Gulls BV heeft de handelsnamen Optima DAKtechniek, Optima Techniek, Optima Service Groep en Optima Dakwerken ingeschreven in het handelsregister.
- Westerhoff is als directeur in dienst van Gulls BV.

3.2. Van Doorn legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Gulls c.s. door gebruik te maken van handelsnamen waarin de aanduiding Optima voorkomt, in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet, althans onrechtmatig handelt.

3.3. Gulls c.s. voert onder meer als verweer aan dat Optima Dakspecialist BV door Van Doorn niet als handelsnaam wordt gebruikt.

3.4. Dit verweer slaagt. Optima Dakspecialist stelt dat het gebruik van Optima Dakspecialist BV als handelsnaam blijkt uit het feit dat zij de naam Optima Dakspecialist BV als haar handelsnaam in het handelsregister heeft ingeschreven en dat zij op haar eigen briefpapier kenbaar maakt dat Van Doorn de activiteiten van Optima Dakspecialist BV heeft overgenomen. Ter onderbouwing heeft Van Doorn als productie 5 standaardbriefpapier van Van Doorn overgelegd en als productie 6 een brief d.d. 9 februari 2011 van Van Doorn aan W

3.5. Bepalend, zowel voor het rechtsverkrijgend gebruik als voor het inbreukmakend gebruik, is de naam waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven, niet de handelsregisterinschrijving. Op het als productie 5 door Van Doorn overgelegde briefpapier staat vermeld: "Per 8 september 2010 heeft Van Doorn Dakspecialist b.v. de activiteiten van Optima Dakspecialist BV overgenomen." Hieruit blijkt dat Van Doorn de activiteiten van Optima Dakspecialist BV heeft overgenomen en (juist) niet dat Van Doorn de naam Optima Dakspecialist BV als haar handelsnaam gebruikt. Van Doorn heeft desgevraagd medegedeeld dat dit standaard briefpapier niet meer door haar wordt gebruikt en dat op haar huidige standaard briefpapier de genoemde vermelding niet meer staat. De als productie 6 overgelegde brief van 9 februari 2011 van Van Doorn aan W betreft een sommatie aangaande het door Van Doorn gestelde onrechtmatige gebruik van de haar in eigendom toebehorende handelsnaam Optima. De brief is ondertekend door G.J. Vogels namens Vosch Beheer en Van Doorn Dakspecialist Midden Nederland/Optima Dakspecialist. Deze vermelding kan evenmin als handelsnaamgebruik worden aangemerkt.

Van Doorn heeft voorts gewezen op het feit dat de voorheen door Optima Dakspecialist BV gebruikte domeinnaam www.optimadakspecialist.nl, met de daarbij behorende e-mail adressen, wordt doorgeschakeld naar de website van Van Doorn. Niet door Van Doorn is betwist dat op de onderliggende website geen gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam Optima Dakspecialist BV of daarnaar wordt verwezen. Nu uit de betreffende website niet blijkt dat de domeinnaam ook daadwerkelijk als naam van Van Doorn wordt gevoerd, is het doorlinken van de betreffende domeinnaam naar de eigen website van Van Doorn onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen.

Daar komt bij dat uit de door Gulls c.s. als productie 2 overgelegde brief d.d. 22 september 2010 en een nadien gezonden ongedateerde e-mail van Van Doorn aan Korfbalclub Dalto blijkt dat Van Doorn juist niet de handelsnaam Optima Dakspecialist BV gebruikt of wenst te gebruiken. In voornoemde brief wordt Korfbalclub Dalto er door Van Doorn op gewezen dat Vosch/Van Doorn de rechtmatige eigenaar zijn van de activa van Optima Dakspecialist BV en dat de naam Optima Dakspecialist BV enkel mag worden gebruikt als sponsoruiting na uitdrukkelijke toestemming van de directie van Van Doorn. In de e-mail wordt verwezen naar deze sommatie en medegedeeld dat door de negatieve beeldvorming welke Westerhoff

veroorzaakt met zijn opeenvolgende faillissementen zij strikt blijven optreden tegen het oneigenlijke gebruik van de naam en het logo van Optima.

Ook uit de door Gulls c.s. als productie 1 overgelegde screenprint van de website van Van Doorn blijkt dat Van Doorn juist niet de handelsnaam gebruikt. Op de website wordt melding gemaakt van de doorstart van Optima Dakspecialist BV en aangegeven dat de nieuwe vestiging actief is onder de naam van Van Doorn.

3.6. In het licht van het vorenstaande en het feit dat zij reeds 15 maanden eigenaar is van de handelsnaam Optima Dakspecialist BV, is het door Van Doorn gestelde voorgenomen gebruik van Optima Dakspecialist BV als handelsnaam eveneens onvoldoende gebleken.

3.7. Van Doorn heeft verder nog gesteld dat de handelsnaam Optima Dakspecialist BV enige nawerking geniet ook al wordt de handelsnaam niet meer gebruikt.

3.8. Als niet door Van Doorn weersproken staat vast dat de handelsnaam Optima Dakspecialist BV slechts bij ingewijden bekend is en gelet op het feit dat de handelsnaam Optima Dakspecialist BV door Van Doorn gedurende 15 maanden niet als handelsnaam is gebruikt, is er geen sprake van nawerking.

3.9. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is geen sprake van inbreuk op handelsnaamrechten dan wel onrechtmatig handelen. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

3.10. De overige verweren behoeven mitsdien geen bespreking meer.

3.11. Van Doorn wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding. Door Gulls c.s. is op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de proceskosten gevorderd. Van Doorn heeft de omvang van de gestelde kosten niet betwist. Gelet hierop zullen de proceskosten worden begroot op het door de advocaat van Gulls c.s. opgegeven bedrag ad € 5.891,50 te vermeerderen met het griffierecht ad € 560,00.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1. wijst de vorderingen af,

4.2. veroordeelt Van Doorn in de proceskosten, aan de zijde van Gulls c.s. tot op heden begroot op € 6.451,50,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in tegenwoordigheid van de griffier mr. J. te Kloese in het openbaar uitgesproken op 4 januari 2012.



" VOOR GROSSE "
Afgegeven aan de advocaat van gedaagden
De griffier de rechtbank te Breda

J. Braet