

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.134.885
(zaaknummer rechtbank C/05/243497)

arrest in kort geding van de zesde kamer van 9 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ECEM European Chemical Marketing B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
appellante,
in eerste aanleg: eiseres,
hierna: **ECEM**,
advocaat: mr. A.I. Keur,

tegen

de stichting
Stichting ECEMed,
gevestigd te Arnhem,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde,
hierna: **ECEMed**,
advocaat: mr. M. Russchen.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 26 juni 2013 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem tussen ECEM als eiseres en ECEMed als gedaagde heeft gewezen.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep van 22 juli 2014,
- de memorie van grieven met producties,
- de memorie van antwoord met producties,
- de pleidooien ter zitting van 8 juli 2014 overeenkomstig de pleitnotities; bij die gelegenheid is partijen akte verleend van het in het geding brengen van nieuwe stukken, te weten productie 17 en een kostenspecificatie van de zijde van ECEM en de producties 22 tot en met 24 van de zijde van Stichting ECEMed.

2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op de door ECEM ten behoeve van de pleidooien toegezonden kopie van haar procesdossier.

2.3 De vordering van ECEM luidt:

“ (...)

- i. *het vonnis van de voorzieningenrechter dat de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, van 26 juni 2013, gewezen onder zaak-/rolnummer C/05/243497/KG ZA 13-251, te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen van appellant alsnog toe te wijzen.*
- ii. *Geïntimeerde in de kosten van beide instanties te veroordelen, te vermeerderen met de wettelijke rente.*
- iii. *Het te wijzen arrest uitvoerbaar bij voorraad te verklaren niettegenstaande daartegen aan te wenden rechtsmiddelen.”*

3. De vaststaande feiten

3.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.10 van het (bestreden) vonnis van 26 juni 2013. Volgens ECEM (de **eerste grief**) is de feitenvaststelling van de voorzieningenrechter onvolledig en moet deze worden aangevuld. Het hof zal hierna onder 3.2 de feiten (kort) weergeven, met inachtneming van de aanvulling onder deze grief. Het tekent hof daarbij aan dat geen rechtsregel de rechter verplicht alle door de ene gestelde en de andere partij erkende of niet weer sproken feiten als vaststaand aan te merken. Het staat de rechter vrij uit de tussen partijen vaststaande feiten die selectie te maken welke hem voor de beoordeling van het geschil relevant voorkomt. Voor het overige behoeft deze grief geen verdere bespreking.

3.2 De feiten komen, samengevat, op het volgende neer.

3.2.1 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.

3.2.2 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.

3.2.3 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):



3.2.4 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. De oppositie betreft de klassen 3 en 5.

3.2.5 Op 2 augustus 2011 is ECEMed onder de (statutaire) naam “Stichting ECEM” opgericht. De feitelijk gevoerde handelsnaam was “(Stichting) ECEM”.

3.2.6 ECEMed exploiteert het onafhankelijke Expertise Centre Environmental medicine. Het expertisecentrum is gevestigd in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.

3.2.7 ECEMed maakt gebruik van de website www.environmentalmedicine.nl. De website beschrijft, voor zover hier van belang, de activiteiten van ECEMed als volgt:

“ECEMed in het kort

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.

Wat kan ECEMed voor u doen?

- 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.

(...)

Wie kunnen een beroep op ons doen?

Aan vragen voor onderzoek en advies kunnen worden gedaan door werknemers/werkgevers, vakbonden en bedrijven/branche organisaties, (bedrijfs)artsen, medische adviseurs, advocaten en rechtbanken.”

3.2.8 ECEM heeft ECEMed op 5 november 2012 en vervolgens op 28 februari 2013 gesommeerd haar 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.

3.2.9 In maart 2013 heeft ECEMed haar (handels)naam op haar website gewijzigd van “(Stichting) ECEM” naar “(Stichting) ECEMed”. ECEMed heeft op 29 augustus 2013 ook haar statutaire naam gewijzigd in Stichting ECEMed en daarvan aantekening laten maken in het register van de Kamer van Koophandel.

4 De beoordeling in hoger beroep

4.1 ECEM heeft bij dagvaarding van 30 mei 2013 de onderhavige kortgedingprocedure aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem en daarbij jegens ECEMed gevorderd, samengevat, een verbod op het gebruik van het voeren van een handelsnaam en/of logo met daarin de lettercombinatie “ECEM”, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per dag tot het maximum van €

100.000,-, met veroordeling van ECEMed in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Aan haar vorderingen heeft ECEM ten grondslag gelegd dat ECEMed door gebruik te maken van het woord "ECEM" in haar handelsnaam inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam "ECEM" op de voet van artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw). ECEM heeft daarnaast gesteld dat ECEMed met het gebruik van deze handelsnaam ook in strijd handelt met artikel 5a Hnw, omdat daarmee inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten. Subsidiair heeft ECEM aan haar vordering ten grondslag gelegd dat ECEMed zonder haar toestemming - en daarmee onrechtmatig - gebruik maakt van het woord "ECEM" in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a tot en met d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).

4.2 ECEMed heeft gemotiveerd verweer gevoerd. ECEMed heeft allereerst betwist dat zij de handelsnaam "ECEM" nog gebruikt. ECEMed heeft verder betwist dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daartoe heeft ECEMed gesteld dat de aard van haar onderneming geheel verschilt van de activiteiten die ECEM verricht. Volgens ECEMed is er evenmin overeenstemming tussen het beeldmerk ECEM en de handelsnaam "ECEMed" zoals die door haar wordt gebruikt. De beschermingsomvang van het beeldmerk is beperkt, omdat het bestaat uit beschrijvende woorden en hun afkorting. Op het woordmerk kan ECEM zich niet beroepen nu dat merk nog niet is ingeschreven, aldus nog steeds ECEMed.

4.3 De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 26 juni 2013 de vorderingen van ECEM afgewezen en haar in de kosten veroordeeld. De voorzieningenrechter heeft, samengevat, overwogen dat er gezien de verschillende aard van de ondernemingen en de aangeboden producten en diensten en de verschillende markten waarop zij actief zijn, bij het relevante publiek, dat deskundig en in hoge mate oplettend is, geen verwarring ontstaat tussen ECEM als distributeur van chemicaliën en ECEMed als topklinisch medisch expertisecentrum en geoordeeld dat het beroep op artikel 5 Hnw faalt. Daarbij is de voorzieningenrechter er van uitgegaan dat ECEMed de handelsnaam "ECEM" niet langer gebruikt. Met betrekking tot het beroep op artikel 5a Hnw heeft de voorzieningenrechter overwogen dat vanwege het verschil in totaalindruk tussen het beeldmerk ECEM en de handelsnaam "ECEMed", alsmede de grote verschillen tussen de aard van de aangeboden producten en diensten, er bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar omtrent de herkomst van de waren is te duchten. De voorzieningenrechter heeft bij zijn beoordeling van verwarring als bedoeld in artikel 5a Hnw het woordmerk ECEM van ECEM buiten beschouwing gelaten. De voorzieningenrechter heeft met betrekking tot de subsidiaire grondslag geoordeeld dat niet is gebleken dat ECEMed haar naam ook als merk heeft gebruikt en om die reden het beroep van ECEM op artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE afgewezen. Het beroep van ECEM op 2.20 lid sub d BVIE heeft de voorzieningenrechter ten slotte afgewezen omdat ECEM haar stellingen op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd.

4.4 Het hoger beroep richt zich tegen de afwijzing van de primaire grondslag. Aan de opmerking van de advocaat van ECEM bij gelegenheid van pleidooi dat ECEM de gehele uitspraak aan het hof heeft willen voorleggen, dus inclusief de afwijzing van haar merkenrechtelijke vorderingen op grond van het BVIE, gaat het hof voorbij nu dat uit de memorie van grieven niet blijkt. De **grievens 2 tot en met 9** zijn alle gericht tegen rechtsoverwegingen 4.6 tot en met 4.23 van het bestreden vonnis, waarin de vordering gebaseerd op het handelsnaamrecht door de voorzieningenrechter uitgebreid wordt besproken. Tegen de merkenrechtelijke beoordeling in rechtsoverwegingen 4.24 tot en met 4.32 zijn geen grieven gericht. In hoger beroep staat derhalve vast dat het onvoldoende aannemelijk is dat ECEMed in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c of d BVIE.

4.5 In hoger beroep gaat het uitsluitend nog om de vraag of ECEM met een beroep op artikel 5 en/of artikel 5a Hnw ECEMed kan verbieden de handelsnaam ECEMed te voeren. Die vraag is door de voorzieningenrechter ontkennend beantwoord. Het hof leest in hetgeen in de **grievens 4 tot en met 9** door ECEM is aangevoerd geen wezenlijk andere stellingen en verweren dan die reeds in eerste aanleg door haar waren aangevoerd. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep duidelijk en gemotiveerd aangegeven op grond waarvan hij deze stellingen en verweren heeft verworpen en de gevorderde voorziening heeft geweigerd. Het hof verenigt zich met die overwegingen en neemt die hierbij over. Het hof voegt daar, mede gelet op hetgeen in de grieven is opgemerkt, nog het volgende aan toe.

4.6 Op grond van 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 de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Onder verwarring wordt verstaan directe en indirecte verwarring. Van indirecte verwarring is sprake indien het in aanmerking komende publiek het verschil tussen beide ondernemingen erkent, maar desalniettemin meent dat beide ondernemingen tot dezelfde organisatie behoren (vgl. HR 7 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883). Anders dan ECEM betoogt, kan tegen gevaar voor associatie, in de zin dat het in aanmerking komende publiek de door ECEMed uitgebrachte adviezen, waaronder de publicatie met betrekking tot PURschuim in Medisch Contact van 7 maart 2013, in verband zou kunnen brengen met ECEM, op grond van artikel 5 Hnw niet worden opgetreden.

4.7 Bij de bepaling of sprake is van gevaar voor verwarring dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden die het gevaar voor de verwarring in de hand werken of tegengaan, waaronder i) de aard van de ondernemingen, ii) de plaats van vestiging, iii) het onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam, iv) de wijze waarop beide handelsnamen feitelijk worden gevoerd, en v) de afstand tussen de eerder gekozen naam en de nieuwe handelsnaam (zogenaamde "nawerking") (vgl. HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 en 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592). Naar het oordeel van het hof heeft de voorzieningenrechter met al deze omstandigheden rekening gehouden.

4.8 Het hof stelt voorop dat de voorzieningenrechter bij zijn beoordeling van de gestelde handelsnaaminbreuk terecht heeft aangenomen dat ECEMed de handelsnaam "ECEM" niet meer voert. Dit blijkt genoegzaam uit de door ECEMed overgelegde processtukken. Dat er op het internet nog enkele oude folders met de naam "ECEM" zijn aangetroffen, zoals ECEM in grief 2 stelt, maakt dit niet anders. Niets wijst erop dat ECEMed thans nog steeds de handelsnaam "ECEM" voert. De gewijzigde statutaire handelsnaam is ondertussen in het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister ingeschreven en de website van ECEMed is, zoals ECEMed onbestreden heeft gesteld, aangepast.

4.9 De voorzieningenrechter heeft voorts met juistheid tot uitgangspunt genomen dat ECEM haar onderneming hoofdzakelijk drijft onder haar volledige naam "ECEM European Chemical Marketing". Dit blijkt uit de door haar overgelegde stukken, waaronder haar inschrijving bij de kamer van koophandel, haar notering in ICIS Chemical Business en het veiligheidsinformatieblad. Het hof onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter dat een dergelijke beschrijvende handelsnaam, bestaande uit een beschrijvende woordcombinatie

en een lettercombinatie als afkorting, in beginsel weinig onderscheidend is (vgl. Hof van Justitie EU, 15 maart 2012, ECLI:EU:C:2012:147). De verklaring van de oprichter en naamgever van ECEM dat "ECEM" een fantasienaam is, kan haar niet baten nu bij het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een handelsnaam niet gaat om de bedoelingen van de bedenker maar om de perceptie van het relevante publiek.

4.10 Dat de beschermingsomvang van deze - van huis uit beschrijvende - handelsnaam door gebruik is toegenomen, is door ECEM onvoldoende aannemelijk gemaakt. Gegevens over het gebruik ontbreken. ECEM stelt slechts dat zij sinds 1981 handelt onder de handelsnaam "ECEM". Een nadere onderbouwing van die stelling ontbreekt, terwijl dit gelet op de betwisting daarvan door ECEMed, wel van ECEM had mogen worden verwacht. Dit geldt evenzeer voor haar stelling dat zij in Europa, Zuid-Amerika, Japan en China vestigingen onder de naam "ECEM" heeft. De in dit verband door ECEM overgelegde notering in de top 100 van de ICIS Chemical Business van juli 2012 biedt slechts steun voor de stelling dat ECEM binnen de markt van chemische distributeurs in 2012 qua omzet een bepaalde plaats inneemt, maar biedt onvoldoende steun voor de stelling dat zij op de markt van chemische/gevaarlijke stoffen bekendheid geniet, voor zover er al gesproken kan worden over een markt van chemische/gevaarlijke stoffen waarop ECEM en ECEMed actief zijn.

4.11 Naar het oordeel van het hof heeft de voorzieningenrechter eveneens met juistheid geoordeeld dat ECEM en ECEMed niet op dezelfde, noch op een complementaire markt actief zijn. Bij de beoordeling daarvan is de voorzieningenrechter niet van een onjuist criterium uitgegaan. De voorzieningenrechter heeft bij die beoordeling, anders dan ECEM stelt, evenmin uitsluitend gekeken naar de aard van de diensten en producten, maar heeft daarbij ook, hetgeen uit rechtsoverweging 4.11 blijkt, de (potentiële) afnemers van de producten en diensten betrokken.

4.12 ECEM levert en distribueert chemische stoffen, terwijl ECEMed zich richt op onderzoek, behandeling en advies betreffende gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, waaronder ook chemische stoffen. Dit zijn naar het oordeel van het hof gescheiden markten. Het enkele feit dat ECEM op grond van Europese regelgeving, in het bijzonder Verordening (EG) nr. 1907/2006, in het kader van de verpakking en etikettering van haar producten bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van die stoffen dient te verstrekken, maakt dit niet anders.

4.13 De diensten die ECEMed verricht zijn ook niet complementair aan de goederen die ECEM verhandelt. ECEMed biedt haar diensten niet aan in aanvulling op de door ECEM aangeboden goederen. ECEMed is een onafhankelijk medisch instituut voor onderzoek, behandeling en advies betreffende gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Het instituut is gevestigd in een ziekenhuis en houdt zich primair bezig met de gezondheidsrisico's die kleven aan het werken met gevaarlijke stoffen. ECEMed richt zich, zoals blijkt uit haar website www.environmentalmedicine.nl, op werknemers/werkgevers, vakbonden en bedrijven/branche organisaties, (bedrijfs)artsen, medisch adviseurs, advocaten en rechtbanken. De omstandigheid dat ECEMed in het kader van haar dienstverlening deskundigenverklaringen en "second opinions" verstrekt met betrekking tot voorvallen waarbij mogelijk klanten van ECEM zijn betrokken, betekent nog niet dat ECEMed zich op die klanten richt.

4.14 Zelfs indien er een zekere overlap in klanten is, dan is naar het oordeel van het hof, zoals ook de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.13 heeft overwogen, bij het

relevante publiek, dat deskundig en gespecialiseerd is, geen gevaar voor verwarring te duchten. Daarvoor zijn de activiteiten van beide ondernemingen te verschillend. Bij de beoordeling van dit verwarringsgevaar is verder van belang dat, zoals ECEMed onbestreden heeft gesteld, de handelsnaam "ECEMed" veelal wordt gebruikt in combinatie met de toevoeging "Expertise Centrum Environmental Medicine", waardoor het onaannemelijk is dat het relevant publiek een band tussen beide ondernemingen zal veronderstellen. Voorts speelt een rol dat van enig geval van daadwerkelijke verwarring niet is gebleken.

4.14 Bij de beoordeling van de vraag of het voeren van de handelsnaam "ECEMed" door ECEMed kan worden verboden, is niet relevant, anders dan ECEM stelt, of ECEMed ook een andere, minder gelijkende, handelsnaam had kunnen kiezen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat het kiezen van de handelsnaam op zichzelf onrechtmatig jegens ECEM is. Door ECEM zijn geen, althans onvoldoende bijkomende omstandigheden gesteld. Door ECEM is voorts niet aangevoerd dat ECEMed zich had verbonden het gebruik van de naam "ECEM" in haar handelsnaam te staken. In randnummer 5 van de memorie van grieven verwijst ECEM naar de toezeggingen die door de (voormalige) advocaat van ECEMed zijn gedaan, maar zij verbindt daar verder geen gevolgen aan. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen op grond van artikel 5 Hnw dan ook terecht afgewezen.

4.15 In verband met het beroep van ECEM op artikel 5a Hnw, stelt het hof vast dat het woordmerk ECEM vanwege de daartegen ingestelde oppositie nog steeds niet is ingeschreven. Dat de oppositie slechts is ingesteld tegen twee van de 45 klassen waarvoor het merk is aangevraagd, doet niet ter zake nu krachtens artikel 2.19 lid 1 BVIE er geen actie ter bescherming van een merk bestaat zonder dat het is ingeschreven. Uitgangspunt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is dus het ingeschreven beeldmerk zoals hiervoor afgebeeld onder 3.2.3.

4.16 De grieven bevatten, gelet op hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen, geen stellingen die een nadere bespreking behoeven. Datgene wat de voorzieningenrechter met betrekking tot de overeenstemming en de totaalindruk heeft overwogen, laat aan volledigheid en duidelijkheid niets te wensen over.

4. Slotsom

De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. ECEM dient als de geheel in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv. in de volledige proceskosten van ECEMed te worden veroordeeld. Voor het hoger beroep heeft ECEMed haar kosten begroot op € 10.622,57 (productie 24). ECEM heeft daartegen geen verweer gevoerd, zodat het hof voormeld bedrag zal toewijzen.

5. Beslissing

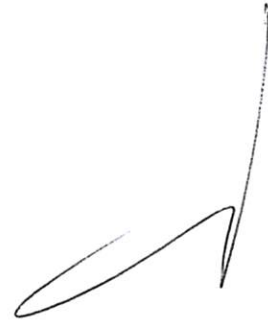
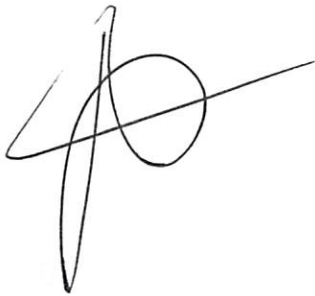
Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, van 26 juni 2013;

veroordeelt ECEM in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van ECEMed begroot op € 683,- aan griffierecht en op € 10.622,57 voor salaris;

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.W.J. Meijer, R.E. Weening en F.J. de Vries en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 9 september 2014.



Uitgegeven voor grosse
op 9-9-14
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden