

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160

Vonnis in kort geding van 29 april 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DEALERDIENSTEN AUTOMOTIVE BV,
gevestigd te Velsbroek,
eiseres,
advocaat mr. A.N. Gras,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DEALER VERZEKERD BV,
gevestigd te Gouda,
gedaagde,
advocaat mr. M. W. Wiegerinck te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Dealerdiensten en Dealer Verzekerd genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 9,
- de brief van Dealerdiensten van 10 april 2014 met producties 10 en 11,
- de brief van Dealerdiensten van 14 april 2014 met producties 12 en 13,
- de brief van Dealer Verzekerd van 11 april 2014 met producties 1 tot en met 9,
- de brief van Dealer Verzekerd van 14 april 2014 met producties 10 tot en met 12,
- de mondelinge behandeling op 15 april 2014,
- de pleitnota van Dealerdiensten,
- de pleitnota van Dealer Verzekerd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Dealerdiensten vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Dealer Verzekerd:

-
- i. gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het merk van Dealerdiensten te staken en gestaakt te houden;
 - ii. gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam van Dealerdiensten, of van een daarmee overeenstemmende handelsnaam, waaronder begrepen de aanduiding Dealer Verzekerd, te staken en gestaakt te houden;
 - iii. gebiedt om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.dealerverzekerd.nl op de daartoe geëigende wijze en op kosten van Dealer Verzekerd aan Dealerdiensten te dragen;
 - iv. tot betaling aan Dealerdiensten van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke overtreding van de hierboven onder punt i en ii verzochte bevelen, alsook voor elke dag dat de overtreding van een van de hierboven onder punt i en ii verzochte bevelen voortduurt;
 - v. veroordeelt in de kosten van het geding, te begroten ex artikel 1019h Rv conform een door Dealerdiensten over te leggen specificatie;
 - vi. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt.

2.2. Dealer Verzekerd voert verweer.

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

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- a. Dealerdiensten houdt zich bezig met bemiddeling bij en het afsluiten van auto- en werkmateriaalverzekeringen en biedt haar producten onder meer aan op de website www.dealerdiensten.nl.
- b. Dealerdiensten heeft op 20 juli 2012 een omkaderde afbeelding van de woorden "DEALER verzekering" als Gemeenschapsbeeldmerk ingeschreven bij het OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market Trade Marks and Designs) te Alicante, Spanje, alwaar het beeldmerk is geregistreerd onder nummer 11057759.
- c. Dealer Verzekerd is vanaf 16 september 2013 toegetreden tot de markt van verzekeraars en biedt, onder meer via haar website www.autoverzekerd.nl, autodealers de mogelijkheid om verzekeringsproducten aan hun klanten aan te bieden.

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 92 Gemeenschapsmerkenverordening jo. artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk is in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Den Haag en in kort geding, de voorzieningenrechter van die rechtbank, bevoegd kennis te nemen van vorderingen die zijn gebaseerd op inbreuk op het Gemeenschapsmerk. Voor zover de onderhavige vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op het Gemeenschapsbeeldmerk verklaart de voorzieningenrechter zich onbevoegd om daar kennis van te nemen.

4.2. Het beroep van Dealerdiensten op artikel 2.20 lid 1 sub b Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) kan niet slagen. Gesteld noch gebleken is immers dat

Dealerdiensten het woord “Dealerverzekering” als Beneluxmerk heeft ingeschreven, terwijl een zodanige inschrijving een voorwaarde is voor bescherming door het BVIE.

4.3. Dealerdiensten beroept zich tevens op artikel 5 Handelsnaamwet, waartoe zij aanvoert dat zij sinds 2009 het woord “Dealerverzekering” als handelsnaam gebruikt, naast de handelsnamen Dealerdiensten en Dealerdiensten Automotive. Volgens Dealerdiensten maakt de handelsnaam van Dealer Verzekerd inbreuk op de door haar gevoerde handelsnaam “Dealerverzekering” omdat de gelijkens tussen deze handelsnamen tot gevolg heeft dat sprake is van (indirecte) verwarring tussen de respectievelijke ondernemingen van partijen en omtrent de herkomst van de door de ondernemingen van partijen aangeboden diensten.

Ter onderbouwing van de stelling dat zij sinds 2009 de handelsnaam “Dealerverzekering” gebruikt verwijst Dealerdiensten naar de door haar overgelegde producties 9 en 10: een polis van een Dealerverzekering uit 2010 en een verklaring van de drukker dat in 2009 drukwerk met vermelding van de naam “Dealerverzekering” aan Dealerdiensten is geleverd. Verder stelt Dealerdiensten dat zij in het handelsverkeer optreedt onder de handelsnaam “Dealerverzekering” door het verspreiden van leaflets, brochures en de verkoop van polissen en verwijst zij naar de inhoud van de website www.dealerdiensten.nl.

Volgens Dealerdiensten springt de naam “Dealerverzekering” bij het zien van de brochures, leaflets en de polis direct en onmiskenbaar in het oog en zal de consument bij het zien van de naam “Dealerverzekering” de indruk krijgen dat het bedrijf dat de producten aan de markt aanbiedt als handelsnaam “Dealerverzekering” voert. Het gebruik van de handelsnaam blijkt ook uit de wijze waarop het woord Dealerverzekering vermeld staat op de website van Autobedrijf Tholen BV, overgelegd als productie 11, nu op die website het product van Dealerverzekering wordt aangeboden en bij het zien van deze advertentie de naam Dealerverzekering duidelijk in het oog springt. Volgens Dealerdiensten leidt de wijze waarop zij de naam Dealerverzekering gebruikt er toe dat het publiek in de veronderstelling zal zijn dat zij met een onderneming van doen heeft die Dealerverzekering heet en zal het publiek Dealerverzekering als handelsnaam zien. Volgens Dealerdiensten gebruikt zij het woord Dealerverzekering als handelsnaam en tevens als productnaam van een verzekeringspolis.

4.4. Dealer Verzekerd voert als verweer onder meer aan dat het beroep op de Handelsnaamwet niet kan slagen omdat Dealerdiensten de naam “Dealerverzekering” niet als handelsnaam voert. Dealer Verzekerd voert hiertoe aan dat Dealerdiensten de naam Dealerverzekering uitsluitend gebruikt om de door haar (op de website) aangeboden verzekering aan te duiden en stelt dat gebruik voor een door een onderneming aangeboden dienst of product niet heeft te gelden als gebruik van een handelsnaam. Ter onderbouwing van dat gebruik verwijst Dealer Verzekerd naar productie 10, een brochure van Dealerdiensten, waarin is vermeld: “Dealerverzekering is een product van Armac Assurantiën BV.” en stelt dat daarmee evident is aangetoond dat Dealerverzekering niet als handelsnaam wordt gebruikt. Volgens Dealer Verzekerd neemt Dealerdiensten onder de handelsnaam “Dealerdiensten” deel aan het handelsverkeer. In dit verband verwijst Dealer Verzekerd naar productie 12 waarin een afnemer van Dealerdiensten het heeft over “onze verzekeraar Dealerdiensten”.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt als volgt:

De Handelsnaamwet definieert in artikel 1 een handelsnaam als "de naam waaronder een onderneming wordt gedreven". Beoordeeld moet worden of Dealerdiensten voor de door haar gedreven onderneming daadwerkelijk de naam Dealerverzekering voert in het handelsverkeer. Voor rechtscheppend gebruik is als regel voldoende dat sprake is van daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik. Dealerdiensten dient aannemelijk te maken dat zij de door haar gedreven onderneming onder de naam "Dealerverzekering" bij het publiek ter identificatie aandient.

Dealerdiensten heeft als productie 4 enkele schermafdrucken van haar website overgelegd. De website www.dealerdiensten.nl vermeldt onder meer: "*Dealerdiensten.nl is een bemiddelingsbedrijf in auto- en werkmateriaalverzekeringen.*" Op de website wordt de naam "Dealerdiensten BV" vermeld. Op de pagina "*Algemene Voorwaarden*" biedt de website de mogelijkheid tot het downloaden van de algemene voorwaarden van een aantal polissen, waaronder een polis met de naam "*de Dealerverzekering*". De door Dealerdiensten overgelegde leaflet vermeldt onder meer: "*De sterke punten van de Dealerverzekering*" en "*bereken uw premie op www.dealerdiensten.nl.*" Onderaan de pagina staat vermeld: "*Dealerdiensten BV.*" De tekst op de overgelegde website van Autobedrijf Tholen BV getuigt niet van presentatie onder de handelsnaam "Dealerverzekering", nu die tekst lijkt te verwijzen naar de aangeboden verzekering, en uit de tekst niet blijkt dat sprake is van "Dealerverzekering" als handelsnaam voor een onderneming.

Ter zitting heeft Dealerdiensten erkend dat op de website www.dealerdiensten.nl de naam Dealerverzekering uitsluitend als productnaam en niet als handelsnaam is gebruikt. Op de vraag of er bewijzen zijn van gebruik van de naam "Dealerverzekering" als handelsnaam heeft de raadsman van Dealer Verzekerd geantwoord dat hij andere websites niet paraat heeft. De bestuurder van Dealerdiensten heeft ter zitting toegelicht dat de handelsnaam varieert per product en gesteld dat er naast "Dealerverzekering", "Alfa Romeo Car Insurance" en "Kia Auto Polis" nog een heel gamma van namen bestaat.

Uit de overgelegde stukken en uit kennisneming van de inhoud van de website blijkt niet dat de door Dealerdiensten gedreven onderneming zich onder de door haar gestelde handelsnaam "Dealerverzekering" presenteert, nu die website en de stukken geen melding maken van een onderneming met die naam. Het woord "Dealerverzekering" fungeert in de stukken en op de website uitsluitend als omschrijving van een aangeboden product en niet van een handelsonderneming.

De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat Dealerdiensten er niet in is geslaagd aan te tonen dat zij zich onder de handelsnaam "Dealerverzekering" aan het publiek presenteert. Evenmin is gebleken van zodanig gebruik door Dealerdiensten van het woord "Dealerverzekering" in het handelsverkeer dat voldoende is om door te dringen bij het publiek als gebruik als handelsnaam. Dit heeft tot gevolg dat het beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet niet kan slagen.

4.6. Voor zover Dealerdiensten heeft gesteld dat Dealer Verzekerd onrechtmatig handelt door gebruik te maken van afbeeldingen die lijken op de afbeelding die zij als Gemeenschapsbeeldmerk heeft gedeponereerd overweegt de voorzieningenrechter als volgt: Vergelijking van de totaalindrukken van de door Dealerdiensten gedeponereerde afbeelding met de door Dealer Verzekerd gebruikte afbeeldingen wijst uit dat geen sprake is van gelijkenis die tot gevolg heeft dat (in) directe verwarring tussen de ondernemingen van

partijen te duchten valt. De afbeeldingen van Dealer Verzekerd zijn niet voorzien van een kader, de woorden "Dealer Verzekering" zijn in dezelfde kleur zwart en in een kleine drukletters afgebeeld. De afbeelding van Dealerdiensten wijkt daarvan af omdat die afbeelding omkaderd is door een zwart kader, het woord Dealer is afgebeeld in hoofdletters en in een oranje kleur, terwijl het woord verzekering in kleine letters en in zwart is weergegeven. Daar komt bij dat partijen ieder een ander lettertype gebruiken en dat de door Dealer Verzekerd gebruikte "v" in het woord "verzekerd" er qua vormgeving uitspringt en in oranje is weergegeven.

4.7. Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen komen de gevorderde voorzieningen niet voor toewijzing in aanmerking.

5. De kostenveroordeling

5.1. Dealerdiensten wordt als de in het ongelijk te stellen partij veroordeeld in de kosten van dit geding. Nu de vorderingen zijn gegrond op de Handelsnaamwet zal de door Dealer Verzekerd gevorderde, onbetwist gebleven, kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv, worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Dealer Verzekerd worden tot op heden begroot op:

Salaris advocaat	€	9.187,50
Kosten koerier	€	156,00
Vast recht	€	<u>608,00</u>
	€	9.951,50

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. weigert de gevorderde voorzieningen;

6.2. veroordeelt Dealerdiensten in de kosten van het geding aan de zijde van Dealer Verzekerd tot op heden begroot op € 9.951,50;

6.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.M. van den Heuvel en in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van mr. D. van de Kreeke-Schütz op 29 april 2014.

"VOOR GROSSE"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant



29 APR. 2014