

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 171132 / KG ZA 08-360

Vonnis in kort geding van 21 augustus 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EBW INSTALLATIETECHNIKEN B.V.,
statutair gevestigd te Zeist,
eiseres,
procureur mr. A.T. Bolt,
advocaat mr. L.F. Jagtenberg te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EBW ELEKTROTECHNIEK B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen,
gedaagde,
advocaat mr. B.P.J.M.L. Vliexs te Nijmegen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van eiseres
- de wijziging van eis ter zitting
- de pleitnota van gedaagde.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Eiseres is een onderneming, kantoorhoudende te Almere en Apeldoorn, die zich blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel bezig houdt met het fabriceren en aanleggen van elektrotechnische installaties, te weten licht-, kracht-, zwakstroom, telematica-, geluid-, neon-, verwarmings- en heetwaterinstallaties, meet- en regelinstallaties en met de handel in elektrische armaturen, buizen en lampen, regelapparaturen, data- en telecommunicatieapparaturen, huishoudapparaten, radio- en televisietoestellen, materialen en motoren, gas-, water- en sanitaire installaties en het leveren en installeren van beveiligingssystemen (groothandel), alsmede met het onderhouden van beveiligingsinstallaties.

2.2. Eiseres voert de handelsnaam EBW Installatietechnieken voor haar onderneming. Op 6 november 2003 heeft zij de domeinnaam www.ebwnl.com op haar naam geregistreerd. Zij presenteert haar onderneming op de website met die domeinnaam. Daarnaast is zij houdster van het hieronder weergegeven en op 28 november 2003 gedeponeerde beeldmerk EBW, dat onder inschrijvingsnummer 0753128 is ingeschreven in het Benelux merkenregister in de klassen 9, 11 en 37.



2.3. Gedaagde is gevestigd te Nijmegen en Gennep en exploiteert een elektrotechnisch bureau dat zich onder meer bezighoudt met telematica, brand- en inbraakbeveiliging en industriële automatisering. Zij deed dit tot 2007 onder de naam Elektrotechnisch Bureau Wille. Op 26 juli 2007 heeft zij haar handelsnaam laten wijzigen in EBW Elektrotechniek en EBW Elektrotechniek Nijmegen.

Zij gebruikt het volgende logo op haar reclamemateriaal, briefpapier en bedrijfswagens:



Op 13 oktober 2006 heeft zij de domeinnaam www.ebw.nu geregistreerd. Zij gebruikt de website onder deze naam om haar onderneming te presenteren.

2.4. Eiseres heeft sinds de naamswijziging van gedaagde een aantal poststukken ontvangen die voor gedaagde bestemd zijn. Ten bewijze daarvan heeft eiseres de volgende stukken overgelegd:

- een factuur van 4 juli 2007 van GE Security
- bewijzen van deelname van werknemers van gedaagde aan beveiligingscursussen bij GE Security in september en oktober 2007
- een storingsrapport van Vercoma van 20 oktober 2007
- een orderbevestiging / pakbon van 11 januari 2008 van AVD Security
- een orderbevestiging en een factuur van 11 januari 2008 van Vema Security, en
- een paklijst van 7 december 2007 van Solar Nederland.

2.5. Bij brief van 4 oktober 2007 heeft eiseres gedaagde verzocht het gebruik van de handelsnaam EBW Elektrotechniek te staken en gestaakt te houden en waar nodig derden in te lichten dat haar activiteiten niet meer onder die handelsnaam worden gedreven, opdat verder gevaar voor verwarring niet meer is te duchten.

2.6. Gedaagde heeft hierop bij brief van 10 oktober 2007 afwijzend gereageerd. Eiseres heeft haar verzoek bij brief van 22 november 2007 en 7 februari 2008 herhaald. Tot op heden heeft gedaagde geen gehoor gegeven aan de verzoeken van eiseres.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert:

A gedaagde op straffe van een dwangsom te veroordelen om met ingang van twee maanden na betekening van het in deze te wijzen vonnis het gebruik van de lettercombinatie EBW dan wel een met EBW overeenstemmend teken ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebw.nu te staken en gestaakt te houden,

B gedaagde op straffe van een dwangsom te veroordelen binnen drie weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.ebw.nu uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland,

C gedaagde te veroordelen tot betaling aan haar van een voorschot op de schadevergoeding van €5.000,-- voor de schade die zij heeft geleden dan wel nog zal lijden,

D aan al haar klantenbestand en overige zakelijke relaties alsmede aan alle bedrijven, instellingen en instanties waar haar handelsnaam is geregistreerd een brief te sturen binnen 5 werkdagen na datum vonnis, waarin zij worden geïnformeerd over het in deze te wijzen vonnis en de door gedaagde te voeren nieuwe handelsnaam, tevens een permanente vermelding op de website van gedaagde op de homepage over het in deze te wijzen vonnis,

E gedaagde te veroordelen om aan eiseres al haar werkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand, dan wel een door de rechtbank nader te bepalen vergoeding, op grond van artikel 1019h Rv jo. 1019 Rv. of tot betaling van de kosten van dit geding.

3.2. Eiseres legt aan haar vorderingen, kort weergegeven, het volgende ten grondslag. Gedaagde handelt in strijd met artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (HNW). Door het gebruik door gedaagde sinds 2007 van de lettercombinatie EBW in haar handelsnaam is er verwarring ontstaan bij het publiek in die zin dat bij het publiek de onjuiste indruk is ontstaan dat eiseres en gedaagde tot hetzelfde concern behoren dan wel dezelfde onderneming zijn. Zij ontvangt nog steeds post die voor gedaagde bestemd is. Als oudste gebruiker van de handelsnaam met de lettercombinatie EBW, het meest kenmerkende onderdeel van die handelsnaam, komt aan eiseres bescherming toe, zeker nu zij landelijk haar diensten verleent. Daarnaast maakt gedaagde inbreuk op haar beeldmerk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a en b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

3.3. Gedaagde voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. 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. Gedaagde is immers gevestigd in dit arrondissement. Ook met betrekking tot het handelsnaamrecht is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd. Dat eiseres het geschil over de handelsnaam op grond van artikel 6 HNW mede aan de kantonrechter had kunnen voorleggen, doet aan het voorgaande niet af.

4.2. Het primaire verweer van gedaagde, te weten dat eiseres in het geheel geen ouder recht zou hebben, gaat niet op. Naar aanleiding van de overgelegde producties en het ter zitting verhandelde is voldoende aannemelijk geworden dat eiseres haar handelsnaam EBW

Installatietechnieken daadwerkelijk sinds 2003 voert, terwijl niet aannemelijk is geworden dat gedaagde voor oktober 2006 gebruik gemaakt heeft van haar handelsnaam met het bestanddeel EBW.

4.3. Kern van het geschil is de vraag of er door het voeren van de jongere handelsnaam EBW Elektrotechniek door gedaagde verwarring bij het publiek is te duchten tussen de onderneming EBW Installatietechnieken en het beeldmerk EBW van eiseres enerzijds en de onderneming van gedaagde anderzijds. Als dat zo is, is het voor gedaagde, kort gezegd, ingevolge artikel 5 en 5a HNW en ingevolge artikel 2.20 BVIE verboden om haar handelsnaam EBW Elektrotechniek te voeren.

4.4. Volgens gedaagde is er geen gevaar voor verwarring, omdat de ondernemingen in verschillende plaatsen zijn gevestigd en zich geografisch op verschillende gebieden richten. Eiseres richt zich op het midden van Nederland, de Randstad, Almere e.o. Gedaagde heeft het zuidoosten van Nederland, Nijmegen en omstreken als afzetgebied. Daarbij komt dat de markten waarop partijen zich richten sterk verschillen, aldus gedaagde. Gedaagde richt zich op elektrotechnisch werk, voornamelijk de aanleg van beveiligingsinstallaties, en werkt veel meer specialistisch dan eiseres die zich bezig houdt met het ruimere installatiewerk. Er is geen overeenstemming tussen het beeldmerk van eiseres en de handelsnaam en het logo zoals gedaagde die gebruikt. Dat enkele leveranciers zich tot op heden vergist hebben betreft volgens gedaagde een incident. Gedaagde heeft tot op heden geen enkel stuk ontvangen dat bestemd is voor eiseres. Voor het gebruik van de domeinnaam www.ebw.nu stelt gedaagde ten slotte een geldige reden te hebben, omdat dit een afkorting is van het sinds 1945 bestaande Elektrotechnisch Bureau Wille.

4.5. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 en 5a HNW. Daarbij spelen de volgende factoren een rol. De handelsnamen van eiseres en gedaagde wijken volgens de voorzieningenrechter slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel 'EBW' is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen 'Installatietechnieken' enerzijds en 'Elektrotechniek' anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren. Voldoende aannemelijk is dat tussen de economische bedrijvigheid van de beide bedrijven op zijn minst enkele overlappingen bestaan. De door eiseres overgelegde voorbeelden van de reeds ontstane verwarring tussen de beide ondernemingen tonen naar het oordeel van de voorzieningenrechter daarnaast aan dat de handelsnaam van eiseres al enige beschermingswaardige bekendheid genoot in het geografische gebied waar gedaagde actief is en dat de handelsnaam van eiseres al bekend was bij de toeleveranciers of instanties die hun stukken per ongeluk naar eiseres in plaats van naar gedaagde hebben verzonden. Ten slotte heeft de voorzieningenrechter daarbij in aanmerking genomen dat niet alleen (potentiële) afnemers, maar ook leveranciers en andere bedrijven en instellingen waarmee de beide ondernemingen in aanraking komen, als het relevante publiek moeten worden beschouwd en dat het oordeel van het op normale wijze – dus niet goed – oplettende publiek als maatstaf dient te gelden.

4.6. Daarnaast maakt gedaagde door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter inbreuk op het door eiseres geregistreerde beeldmerk EBW. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht om iedere derde, die niet zijn

toestemming hiertoe heeft gekregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Eiseres en gedaagde verlenen beiden diensten op het gebied van elektrotechnische installatie en beveiliging. Gedaagde gebruikt haar handelsnaam dus voor soortgelijke diensten. In het onderhavige geval stemt naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in het licht van het dominerende bestanddeel 'EBW' van het beeldmerk van eiseres, de totaalindruk van het beeldmerk van eiseres zodanig overeen met de totaalindruk van het logo en de handelsnaam van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Er is sprake van een auditieve en visuele gelijkenis tussen de beide tekens. De verschillen in het gebruik van strepen in het beeldmerk van eiseres enerzijds en het in de handelsnaam van gedaagde anderzijds, doen aan het voorgaande onvoldoende af, omdat uitgegaan moet worden van de vluchtige indruk van het gemiddeld publiek bij snelle waarneming, dus het niet goed oplettende publiek, zoals hierboven ook al ten aanzien van het handelsnaamrecht is overwogen. Eiseres kan zich dus ook op grond van haar beeldmerk verzetten tegen de in geding zijnde handelsnaam van gedaagde. Het verweer van gedaagde dat zij vanwege haar oude handelsnaam Elektrotechnisch Bureau Wille een geldige reden heeft voor het gebruik van de afkorting EBW kan haar niet baten, nu voldaan is aan de criteria voor merkinbreuk ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b, waarin een eventuele geldige reden voor gebruik – wat daarvan ook zij – geen rol speelt.

4.7. Conclusie van het voorgaande is dat de vordering van eiseres onder 3.1 A kan worden toegewezen, echter slechts voor zover gedaagde de lettercombinatie EBW gebruikt ter aanduiding van haar onderneming en niet voor 'elk daarmee overeenstemmend teken', dat te ruim wordt geacht. Voor zover de vorderingen onder 3.1 A en B betrekking hebben op de domeinnaam www.ebw.nu overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Deze vorderingen zijn alleen toewijsbaar op grond van de HNW als het gebruik van deze domeinnaam kan worden aangeduid als handelsnaamgebruik in de zin van artikel 1 HNW en niet slechts als digitaal internet 'adres'. In het onderhavige geval kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter worden gesproken van handelsnaamgebruik, omdat gedaagde haar onderneming en haar bedrijfsactiviteiten op de inhoud van de website onder de domeinnaam www.ebw.nu aan het publiek presenteert en deze domeinnaam het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek bevat. De voorzieningenrechter verwijst hierbij naar de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 oktober 2006, BIE 2007, 116 waar het gebruik van de internetdomeinnaam www.quickprint.nl door het Hof als handelsnaamgebruik is aangemerkt. Eiseres kan zich daarom op grond van artikel 5 en 5a HNW ook tegen de domeinnaam www.ebw.nu verzetten. Het 'geldige reden' verweer biedt gedaagde ook hier geen soelaas. De termijn voor voldoening aan de uitschrijving van de domeinnaam zal worden gelijkgesteld met de gevorderde termijn voor staking van het gebruik van deze domeinnaam. De aan de veroordelingen te verbinden dwangsom zal worden beperkt en aan een maximum worden gebonden.

4.8. Het gevorderde voorschot op de schade die eiseres heeft geleden dan wel nog zal lijden, betreft een geldvordering, voor toewijzing waarvan in kort geding aan strenge eisen moet zijn voldaan. Eiseres schat de schade voorlopig op €5.000,--. Nu eiseres deze vordering slechts summierlijk heeft onderbouwd en gedaagde het bestaan en de hoogte van deze vordering heeft betwist, kan niet worden gesteld dat het bestaan en de omvang van de

vordering zo aannemelijk zijn dat deze in kort geding kan worden toegewezen. Dit onderdeel van de vordering zal worden afgewezen.

4.9. Bij haar vordering tot het binnen vijf dagen informeren door gedaagde van al haar zakelijke relaties over dit vonnis en de nieuwe handelsnaam heeft eiseres naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende belang, nu gedaagde door de toewijzing van het onder 3.1 A en B gevorderde haar handelsnaam en domeinnaam zal moeten wijzigen en te verwachten valt dat zij ook zonder veroordeling daartoe haar zakelijke relaties en de betrokken instellingen hiervan op de hoogte zal stellen.

4.10. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van eiseres worden veroordeeld. Eiseres heeft daarbij aanspraak gemaakt op de werkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand ten bedrage van €4.750,00 in de zin van artikel 1019h Rv., dan wel op een door de rechtbank nader te bepalen vergoeding. De voorzieningenrechter stelt vast dat eiseres het door haar gevorderde bedrag van werkelijk gemaakte proceskosten met geen enkel stuk heeft onderbouwd. Hierin ziet de voorzieningenrechter aanleiding om deze proceskosten af te wijzen, mede gelet op HR 30 mei 2008, IER 2008, 58 (De Endstra Tapes), waaruit onder meer kan worden afgeleid dat van deze kosten een gespecificeerde opgave moet worden gedaan. Gedaagde zal daarom op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden veroordeeld in de proceskosten van eiseres. De kosten zijn opgenomen in de onderstaande kostenbegroting:

- dagvaarding	€	71,80
- vast recht		303,00
- salaris procureur		<u>816,00</u>
Totaal:	€	1.190,80

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt gedaagde om, met ingang van twee maanden na betekening van dit vonnis, het gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebw.nu, te staken en gestaakt te houden,

5.2. veroordeelt gedaagde om, binnen twee maanden na betekening van dit vonnis, al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.ebw.nu uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland,

5.3. veroordeelt gedaagde om ingeval zij (na twee maanden na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordelingen onder 5.1 en 5.2 te voldoen, aan eiseres een dwangsom te betalen van €5.000,- per dag, echter met een maximum van €100.000,-,

5.4. veroordeelt gedaagde in de kosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op €1.190,80,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J. Blaisse en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.A. Satijn op 21 augustus 2008.