

Team Handel

mr. J.E. Mascini
Postbus 24048
2490 AA 'S-GRAVENHAGE

bezoekadres
Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

correspondentieadres
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

datum
onderdeel Team Handel – Voorzieningenrechter
contactpersoon
doorkiesnummer 088 – 36
ons kenmerk C/09/639036 / KG ZA 22/1067
uw kenmerk
bijlage(n)
onderwerp

www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heer/vrouw,

Hierbij zend ik u de grosse.

Met vriendelijke groet,

De griffier

In verband met automatische aanmaak is deze brief niet ondertekend.

Vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/639036 / KG ZA 22-1067

Vonnis in kort geding van 3 maart 2023

in de zaak van

247TAILORSTEEL B.V.,
te Varsseveld, Gemeente Oude IJsselstreek,
eiseres,
advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Zeist,

tegen

247 LASERSNIJDEN B.V.,
te Pijnacker,
gedaagde,
advocaat mr. J.E. Mascini te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna 247TailorSteel en 247 Lasersnijden genoemd worden.

1. Inleiding: waar gaat deze zaak over?

1.1. 247TailorSteel en 247 Lasersnijden zijn ondernemingen die zich bezighouden met het leveren van metaalproducten. 247TailorSteel wil dat 247 Lasersnijden ophoudt met het aanbieden van haar diensten onder deze handelsnaam, omdat deze handelsnaam te dicht aan ligt tegen de merken en handelsnaamrechten van 247TailorSteel. Om die reden heeft 247TailorSteel de kort geding rechter in deze zaak (ook wel: de voorzieningenrechter) gevraagd om 247 Lasersnijden te verbieden de naam te gebruiken. 247 Lasersnijden is het daar niet mee eens.

1.2. De voorzieningenrechter beslist in dit vonnis dat 247 Lasersnijden haar handelsnaam mag blijven gebruiken, omdat deze handelsnaam voldoende afwijkt van de merken en de handelsnaam van 247TailorSteel. De voorzieningenrechter legt hierna uit hoe en waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Onder 'de procedure' wordt nu eerst op een rijtje gezet wat het verloop van de kort geding procedure is geweest. Vervolgens staat onder 'de feiten' waar partijen het over eens zijn en wat vast staat dat in de aanloop naar deze procedure tussen hen is gebeurd. De voorzieningenrechter gaat in zijn oordeel van die feiten uit. Daarna wordt onder 'het geschil' weergegeven wat de vorderingen van 247TailorSteel precies zijn en waarom zij menen daar recht op te hebben. Uiteindelijk licht de voorzieningenrechter onder 'de beoordeling' zijn oordeel op alle vorderingen toe, om de beslissingen die daaruit volgen dan bij elkaar weer te geven onder 'de beslissing'.

2. De procedure

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 december 2022, met producties EP01 t/m EP15;
- de conclusie van antwoord, met producties GP01 t/m GP22;
- het e-mailbericht van 247TailorSteel met productie EP16 (aanvullend kostenoverzicht).

2.2. Op 10 februari 2023 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij partijen aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen hun standpunten nader hebben toegelicht. Er is gesproken over een mogelijke schikking maar die is niet bereikt. De voorzieningenrechter heeft vervolgens bepaald dat er vonnis wordt gewezen.

3. De feiten

3.1. 247TailorSteel is opgericht in 2006 en houdt zich bezig met het aanbieden en leveren van metaalproducten op maat. 247TailorSteel heeft haar hele proces – van opdracht tot levering – gedigitaliseerd en geautomatiseerd. 247TailorSteel heeft één fabriek in Nederland en drie in Duitsland. Zij is voornemens om in 2023 nog twee fabrieken te openen, één in Nederland en één in België. 247TailorSteel biedt haar diensten aan via de website 247tailorsteel.com (hierna: de TS Domeinnaam).

3.2. 247TailorSteel drijft haar onderneming onder de handelsnaam “247TailorSteel” (hierna: de TS Handelsnaam).

3.3. 247TailorSteel is houdster van onder meer de volgende merken, die alle zijn ingeschreven in de klassen 6 (voor o.a. staalproducten), 35 (voor o.a. detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot staalproducten) en 40 (voor o.a. de behandeling, bewerking en verwerking van staalproducten). Deze merken worden hierna gezamenlijk aangeduid als de TS Merken.

- het op 17 mei 2018 gedeponeerde Benelux woordmerk 247TAILORSTEEL, met registratienummer 1375320 (hierna ook wel te noemen: het woordmerk, of het TS-woordmerk);
- de op 17 mei 2018 gedeponeerde internationale woord/beeldmerkregistratie met gelding in de Benelux, met registratienummer 1375322, zoals hieronder afgebeeld:



- de internationale woord/beeldmerkregistratie met gelding in de Benelux, op 3 oktober 2018 geregistreerd onder nummer 1443475, zoals hieronder afgebeeld:



- de op 3 oktober 2018 geregistreerde internationale woordmerkregistratie 247TAILORSTEEL met gelding in de Benelux, geregistreerd onder nummer 1444516;

- het op 4 juni 2009 gedeponeerde Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 008340085, zoals hieronder afgebeeld:

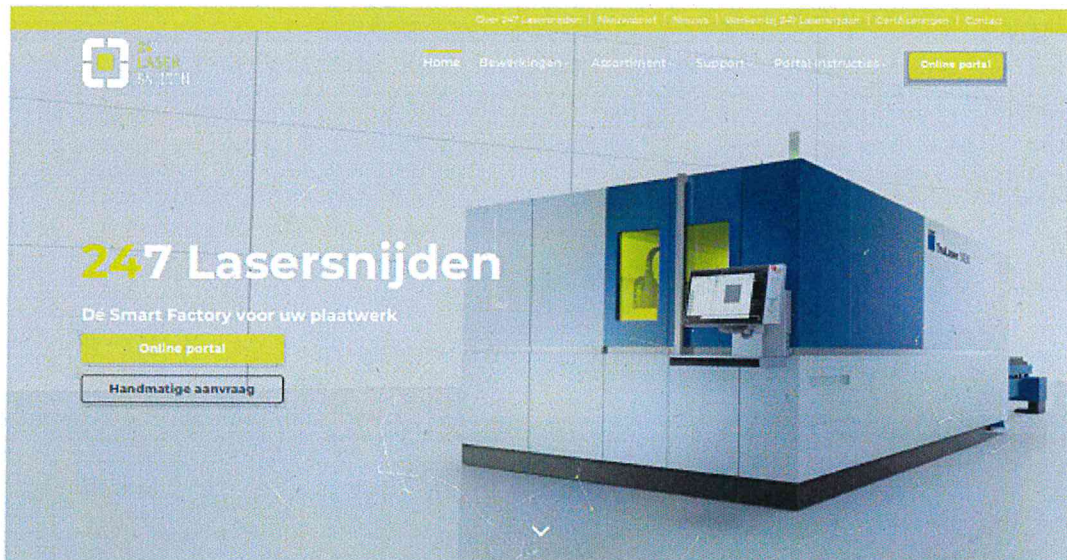
247 TAILORSTEEL.COM

- het op 14 februari 2007 gedeponeerde Uniewoord/beeldmerk met registratienummer 005689641, zoals hieronder afgebeeld:



3.4. 247 Lasersnijden is opgericht op 1 november 2019. 247 Lasersnijden houdt zich onder de naam “247 Lasersnijden” (hierna: de LS Handelsnaam) bezig met het aanbieden en leveren van metaalproducten op maat. 247 Lasersnijden biedt haar diensten (onder meer) aan via haar website 247lasersnijden.nl (hierna: de LS Domeinnaam).

3.5. De homepagina van de website van 247 Lasersnijden laat onder meer het volgende beeld zien:



3.6. De indirect bestuurder van 247 Lasersnijden is houder van het Benelux woord/beeldmerk dat hieronder is afgebeeld en dat is gedeponeerd op 20 januari 2014 onder depotnummer 1282618 (hierna: het LS Merk):



3.7. 247 Lasersnijden gebruikt het LS-Merk ook in een horizontale weergave, waarbij het grafische element niet boven de tekstelementen is geplaatst maar er naast, op de wijze zoals hieronder is afgebeeld.



4. Het geschil

4.1. 247TailorSteel vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis 247 Lasersnijden veroordeelt:

- 1) om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken “247 Lasersnijden”, alsmede ieder daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waaronder ook moet worden begrepen het gebruik als handelsnaam;
- 2) om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam “www.247lasersnijden.nl” alsmede iedere daarmee overeenstemmende domeinnaam te staken en gestaakt te houden,

één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat 247 Lasersnijden niet aan de veroordelingen onder 1) en 2) voldoet, en met veroordeling van 247 Lasersnijden in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv¹.

4.2. 247TailorSteel legt aan deze vordering de volgende stellingen ten grondslag. 247 Lasersnijden maakt met het gebruik van het LS Merk, de LS Handelsnaam en de LS Domeinnaam inbreuk op de merkrechten van 247TailorSteel zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo² en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE³. Daarnaast maakt 247 Lasersnijden met voormeld gebruik inbreuk op de TS Handelsnaam zoals bedoeld in artikel 5 Hnw⁴. Tot slot handelt 247 Lasersnijden onrechtmatig jegens 247TailorSteel doordat zij er bewust voor

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

⁴ Handelsnaamwet

gekozen heeft haar handelsnaam en domeinnaam zo dicht mogelijk tegen de handelsnaam, domeinnaam en merken van 247TailorSteel aan te laten liggen om op die manier mee te kunnen liften op de bekendheid en reputatie van 247TailorSteel.

4.3. 247 Lasersnijden voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van 247TailorSteel, met veroordeling van 247TailorSteel in de kosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

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

5. De beoordeling

Bevoegdheid

5.1. Voor zover 247TailorSteel aan haar vorderingen inbreuk op haar Uniemerken en internationale merken met gelding in de Europese Unie ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 jo 131 lid 2 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu 247 Lasersnijden in Nederland is gevestigd. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.

5.2. De bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op gestelde inbreuk op de Benelux-merken, ontleent de voorzieningenrechter aan artikel 4.6. lid 1 van het BVIE, aangezien 247 Lasersnijden gevestigd is binnen het arrondissement van deze rechtbank. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de Benelux.

5.3. Voor zover de vorderingen van 247TailorSteel gegrond zijn op gestelde inbreuk op haar handelsnaamrechten en op onrechtmatig handelen, is de voorzieningenrechter al bevoegd omdat 247 Lasersnijden deze bevoegdheid niet heeft bestreden.

Spoedeisend belang

5.4. Het spoedeisend belang is gegeven vanwege de aard van de ingestelde vorderingen, die als doel hebben de door 247TailorSteel gestelde inbreuken en het gestelde onrechtmatig handelen een halt toe te roepen. 247 Lasersnijden heeft bovendien haar aanvankelijk bij conclusie van antwoord gevoerde verweer op dit punt ter zitting ingetrokken omdat zij een uitspraak aangaande de inbreukvraag wenst.

Is er sprake van inbreuk op de TS Merken?

5.5. 247TailorSteel stelt dat 247 Lasersnijden met de LS Handelsnaam, de LS Domeinnaam en het LS Merk (hierna gezamenlijk aangeduid als: de LS Tekens) inbreuk maakt op de TS Merken in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE. 247 Lasersnijden heeft dit gemotiveerd bestreden en daartoe aangevoerd dat er sprake is van rechtsverwerking en, indien dat verweer niet zou opgaan, dat er geen sprake is van merkinbreuk.

5.6. De voorzieningenrechter laat het debat over de gestelde rechtsverwerking in het midden, omdat er voorlopig oordelend geen sprake is van de door 247TailorSteel gestelde merkinbreuk. Daartoe is het volgende redengevend.

Het relevante kader

5.7. Een merkhouder kan zich op grond van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE verzetten tegen het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten, wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemark of Benelux-merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemark of Benelux-merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

5.8. Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar het hiervoor bedoelde verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit moet worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden⁵.





Overeenstemmende dienstverlening

5.9. Tussen partijen is niet in geschil dat 247 Lasersnijden de LS Tekens gebruikt in het economische verkeer voor dezelfde waren of diensten als waarvoor de TS Merken zijn ingeschreven, te weten voor het aanbieden van diensten op het gebied van (geautomatiseerde) metaalbewerking.

Mate van overeenstemming TS Merken vs. LS Tekens

5.10. Vervolgens dient de mate van overeenstemming tussen de TS Merken enerzijds en de LS Tekens anderzijds te worden beoordeeld, zoals die in onderstaand schema zijn weergegeven. Deze beoordeling zal plaatsvinden aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking.

⁵ Vgl. HvJ EU 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en daarin genoemde oudere rechtspraak.

<u>De TS-Merken</u>	<u>De Tekens</u>
247TAILORSTEEL	247 Lasersnijden (<i>de LS Handelsnaam</i>)
	247lasersnijden.nl (<i>de LS Domeinnaam</i>)
	 (<i>het LS-Merk</i>)
	

a) *Het TS woordmerk vs. de LS Tekens*

5.11. Bij een vergelijking van het TS woordmerk 247TAILORSTEEL met de LS Handelsnaam 247 Lasersnijden valt op dat in zowel het woordmerk als in de LS Handelsnaam het bestanddeel 247 wordt gebruikt. Partijen hebben ter zitting verklaard dat dit op Engelse wijze wordt uitgesproken en dat het verwijst naar de continue beschikbaarheid van de dienstverlening, namelijk 24 uur per dag en zeven dagen per week. Dit betekent dat er ten aanzien van het element 247 een visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming is tussen enerzijds het TS woordmerk en anderzijds de LS Handelsnaam.

5.12. Naast het element 247, is er visueel en auditief gezien de volgende overeenstemming waar te nemen. De letter 'A' in het TS woordmerk staat op dezelfde plaats als de letter 'a' in de LS Handelsnaam; beide letters geven bij het uitspreken van het woordmerk dan wel de LS Handelsnaam dezelfde klank. Daarnaast eindigt de tweede lettergreep van zowel het woordmerk als de LS Handelsnaam met de letter 'R' / 'r' en begint de derde lettergreep in zowel het woordmerk als in de LS Handelsnaam met de letter 'S' / 's'.

5.13. Deze punten van overeenstemming zijn naar voorlopig oordeel echter van geringe betekenis, gelet op het grote aantal punten van verschil. De voorzieningenrechter licht dit als volgt toe. Met 247TailorSteel kan er daarbij van worden uitgegaan dat het element '247' een

dominerende bestanddeel van het woordmerk is. De overeenstemming in dat bestanddeel tussen merk en teken draagt echter niet of maar in zeer geringe mate bij aan de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. Dat komt omdat dit element, zo is ter zitting ook door partijen verklaard (zie hiervoor onder 5.11), als een beschrijvend element wordt aangemerkt en als zodanig zal worden opgevat door het publiek. Als vervolgens de lettercombinaties 'TAILORSTEEL' en 'Lasersnijden' met elkaar worden vergeleken, zijn er naar voorlopig oordeel veel meer punten van verschil dan punten van overeenstemming. Zo is de lettercombinatie 'TAILORSTEEL' opgebouwd uit 11 letters en de lettercombinatie 'Lasersnijden' uit 12 letters. Bij een visuele vergelijking van het woordmerk met de LS Handelsnaam is te zien dat slechts drie letters op dezelfde plaats zijn waar te nemen (zie hiervoor onder 5.12). Bij een blik op het TS woordmerk als geheel en een blik op de LS Handelsnaam als geheel valt bovendien op dat de cijfercombinatie '247' in het woordmerk als het ware vastgeplakt is aan de lettercombinatie, terwijl in de LS Handelsnaam de cijfercombinatie door middel van een spatie is losgekoppeld van de lettercombinatie. Ook auditief gezien zijn er – naast de overeenstemmende cijferklanken – grote verschillen te beluisteren. Het element 'TAILORSTEEL' bestaat uit drie lettergrepen, waar 'Lasersnijden' vier lettergrepen heeft. Een ander belangrijk auditief verschil is gelegen in het feit dat 'TAILORSTEEL' een Engelse klank heeft waar 'Lasersnijden' een Nederlands woord is en op die wijze wordt uitgesproken, contrasterend met de naar beide partijen aannemen de Engelstalige uitspraak van 247. Tot slot is de begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk en de LS Handelsnaam beperkt. Het element '247' verwijst in beide tekens naar het feit dat de dienstverlening 24 uur per dag zeven dagen in de week beschikbaar is en is in dat opzicht beschrijvend. Het woord 'TAILORSTEEL' verwijst naar eigen zeggen van 247TailorSteel naar op maat gemaakt (*tailormade*) staal, terwijl dit 'op maat maken' niet terugkomt in de LS Handelsnaam. Het woord 'Lasersnijden' verwijst immers enkel naar de techniek die gebruikt wordt bij de dienstverlening; een techniek die niet kan worden afgeleid uit het TS woordmerk. Ook blijkt uit het woord 'Lasersnijden' niet dat de dienstverlening beperkt is tot staal. Al met al zijn de verschillen daarom te groot om verwarring te duchten, zelfs als in aanmerking wordt genomen dat de waren en diensten gelijk zijn.

5.14. Ook het gebruik van de LS Domeinnaam maakt naar voorlopig oordeel geen inbreuk op het woordmerk. Deze domeinnaam is immers, op het ontbreken van de spatie tussen de cijfercombinatie en de lettercombinatie en de toevoeging van de extensie '.nl' na, identiek aan de LS Handelsnaam, die (zoals hiervoor is overwogen) onvoldoende overeenstemt met het TS woordmerk.

5.15. Tot slot maakt ook het gebruik van het LS Merk voorlopig oordelend geen inbreuk op het woordmerk. Het LS Merk is een woord/beeldmerk, waarbij de nadruk ligt op de onder elkaar geplaatste tekstdelen 247, LASER en SNIJDEN. De twee laatste elementen wijken, zoals hiervoor bij de bespreking van de vraag of de LS Handelsnaam inbreuk maakt op het woordmerk, dermate af van het TS woordmerk, dat van inbreuk geen sprake is, ook al stemt het eerste, beschrijvende element overeen. Daar komt bij dat het grafische element van het LS Merk de afstand tot het woordmerk alleen maar groter maakt.

b) De TS woord/beeldmerken vs. de LS Tekens

5.16. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik van de LS Handelsnaam, de LS Domeinnaam en het LS Merk inbreuk maakt op de door 247TailorSteel ingeroepen

woord/beeldmerken. Dat is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter evenmin het geval. Zoals hiervoor al is overwogen, maakt het gebruik van de LS Tekens geen inbreuk op het TS woordmerk omdat de LS Tekens te weinig overeenstemming vertonen met het TS woordmerk. De TS woord/beeldmerken liggen door de toevoeging van grafische elementen en het tekstelement '.com' nog verder af van het TS woordmerk, terwijl die grafische elementen en dat tekstelement niet voorkomen in de LS Tekens of anderszins aan overeenstemming zouden toevoegen. Integendeel, de beeldelementen zijn duidelijk verschillend. Dit brengt mee dat het aantal punten van verschil tussen de TS woord/beeldmerken en de LS Tekens alleen maar groter wordt en van inbreuk op de TS woord/beeldmerken om die reden dan ook geen sprake kan zijn.

Slotsom ten aanzien van gestelde merkinbreuk

5.17. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de LS Tekens naar voorlopig oordeel niet een dermate overeenstemming vertonen met de TS Merken, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De gestelde merkinbreuk is dan ook niet aanwezig, wat meebrengt dat 247TailorSteel zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de LS Tekens.

5.18. Ter zitting heeft 247TailorSteel nog een beroep gedaan op bescherming onder sub c. Zij heeft daarbij gesteld dat er sprake is van een bekend merk omdat zij zich aanzienlijke reclame inspanningen heeft getroost en dat 247 Lasersnijden zich zou schuldig maken van kielzogvaren. Dat verder ongemotiveerde beroep wordt afgewezen. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een bekend merk; de reclame inspanningen als zodanig zijn daarvoor onvoldoende. Een behoorlijk uitgevoerd marktonderzoek ontbreekt. Ook is er aangaande het beweerdelijke kielzogvaren niets gemotiveerd gesteld, hetgeen te minder voor de hand ligt nu op de keper beschouwd de enige werkelijke overeenstemming bestaat in het beschrijvende element '247'. Voor zover de vorderingen van 247TailorSteel zijn gebaseerd op de gestelde merkinbreuk, zullen deze dan ook worden afgewezen.

Is er sprake van inbreuk op de TS Handelsnaam?

5.19. 247TailorSteel stelt dat 247 Lasersnijden met haar LS Handelsnaam en LS Domeinnaam inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van 247TailorSteel zoals bedoeld in artikel 5 Hnw. De LS Handelsnaam en de LS Domeinnaam wijken volgens 247TailorSteel slechts in geringe mate af van de TS Handelsnaam en TS Domeinnaam, terwijl de aard van de ondernemingen van partijen identiek is.

5.20. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien dientengevolge, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Wanneer de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, geldt het volgende. Bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is, dient het algemene belang betrokken te worden. Dat ziet op het belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam

verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.⁶

5.21. Aangenomen dat 247TailorSteel de handelsnaam eerder voerde dan 247 Lasersnijden⁷ dient beoordeeld te worden of de LS Handelsnaam en/of de LS Domeinnaam slechts in geringe mate afwijkt van de TS Handelsnaam waardoor gevaar voor verwarring te duchten is. Dat is voorlopig oordelend om de volgende redenen niet het geval.

5.22. Hetgeen hiervoor onder 5.11 tot en met 5.13 is overwogen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk, is *mutatis mutandis* ook van doorslaggevende betekenis op de handelsnaamrechtelijke beoordeling. Er is om die reden geen sprake van een geringe afwijking waardoor gevaar voor verwarring ontstaat.

5.23. Uit het voorgaande volgt de conclusie dat 247 Lasersnijden met haar LS Handelsnaam noch met de LS Domeinnaam in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Dit betekent dat de daarop gebaseerde vorderingen van 247TailorSteel zullen worden afgewezen.

Handelt 247 Lasersnijden onrechtmatig jegens 247TailorSteel?

5.24. Ten aanzien van de grondslag onrechtmatige daad heeft 247TailorSteel aangevoerd dat 247 Lasersnijden er bewust voor heeft gekozen om tekens te gebruiken die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de TS Merken, de TS Handelsnaam en de TS Domeinnaam, teneinde mee te kunnen liften op de bekendheid en reputatie van 247TailorSteel. 247 Lasersnijden heeft deze stelling gemotiveerd weersproken.

5.25. Naar de voorzieningenrechter begrijpt is het onrechtmatig handelen gelegen in het inbreuk maken op de merkrechten en handelsnaamrechten van 247TailorSteel. In het voorgaande is al overwogen dat van dergelijke vormen van inbreuk op intellectueel eigendomsrechten naar voorlopig oordeel geen sprake is. Dit maakt dat, voor zover aan de gestelde onrechtmatige daad dezelfde feiten en omstandigheden ten grondslag worden gelegd, evenmin sprake kan zijn van onrechtmatig handelen van 247 Lasersnijden jegens 247TailorSteel. De LS Tekens liggen immers niet dicht aan tegen de TS Merken en de TS Handelsnaam. 247TailorSteel heeft geen overige omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Dit betekent dat de vorderingen op grond van onrechtmatige daad eveneens zullen worden afgewezen.

Conclusie en kosten

5.26. Alles wat hiervoor is overwogen, leidt tot de slotsom dat de vorderingen van 247TailorSteel integraal zullen worden afgewezen.

5.27. 247TailorSteel zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van 247 Lasersnijden. 247 Lasersnijden maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Hoewel deze procedure niet enkel in het teken stond van de handhaving van rechten van intellectueel eigendom, maar

⁶ Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Doc Dairy partners / Dairy partners)

⁷ De voorzieningenrechter laat het door 247 Lasersnijden gevoerde verweer op dit punt in het midden, omdat er – als er wordt uitgegaan van een oudere handelsnaam van 247TailorSteel – naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk.

onrechtmatig handelen ook als insteek van de procedure is gekozen, is het gedeelte van de zaak dat ziet op onrechtmatig handelen verwaarloosbaar te achten ten opzichte van het deel dat ziet op het merkenrecht en het handelsnaamrecht. De voorzieningenrechter merkt deze zaak daarom aan als een zaak die volledig ziet op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019h Rv.

5.28. 247 Lasersnijden heeft specificaties van haar advocaatkosten (exclusief BTW) van in totaal € 17.333,10 overgelegd. 247 Lasersnijden heeft tijdens de mondelinge behandeling evenwel aangegeven haar kosten te beperken tot € 15.000,-. De voorzieningenrechter sluit bij het beoordelen van de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten aan bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. De voorzieningenrechter ziet geen reden af te wijken van het standpunt van partijen dat deze zaak onder de categorie normaal kort geding valt met een maximumtarief van € 15.000,-. Dit bedrag zal daarom aan salaris advocaat worden toegewezen, en worden verhoogd met € 676,- aan griffierecht, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.676,-.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 6.1. wijst het gevorderde af;
- 6.2. veroordeelt 247TailorSteel in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van 247 Lasersnijden vastgesteld op € 15.676,-;
- 6.3. verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2023.



Voor grasse/afschrift

3 MRT 2023

De griffier,

