

LJN: BV0403, Rechtbank Utrecht , 316052 / KG ZA 11-933

Datum 06-01-2012

uitspraak:

Datum 12-01-2012

publicatie:

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Handelsnamen met beschrijvende termen. De handelsnamen van partijen vertonen, in hun geheel beschouwd, niet zodanig grote gelijkenis dat verwarringsgevaar is te duchten.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton

Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 316052 / KG ZA 11-933

Vonnis in kort geding van 6 januari 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCORPIO BEVEILIGINGEN MAARSSSEN B.V., handelend onder de naam SBM Beveiligingen, gevestigd te Maarssen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KROON BEHEER B.V., gevestigd te Utrecht, eiseressen, advocaat mr. D. van Kampen te Naarden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FREETH BEVEILIGINGEN MAARSSSEN B.V., gevestigd te Maarssen, gedaagde, vertegenwoordigd door de heer J.P. Freeth, directeur.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk SBM c.s. en afzonderlijk SBM en De Kroon worden genoemd. Gedaagde zal met Freeth Beveiligingen worden aangeduid.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 november 2011, met 9 producties,
- de nagezonden producties 10 tot en met 15,
- de mondelinge behandeling op 20 december 2011,
- de pleitnota van SBM, met productie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. SBM, althans haar rechtsvoorgangster, voert sinds 5 april 2000 een beveiligingsbedrijf in Maarssen onder de naam "SBM Beveiligingen".

2.2. SBM is op 9 juli 2007 in staat van faillissement verklaard. Op 14 juli 2007 heeft een dochteronderneming van De Kroon de activa van SBM gekocht en een doorstart gemaakt. Sindsdien is De Kroon enig aandeelhouder van SBM.

2.3. SBM hanteert het volgende logo:

2.4. Vóór het faillissement van SBM was de heer J.P. Freeth (hierna: Freeth) directeur-groootaandeelhouder van SBM. Na de doorstart hebben SBM en Freeth een arbeidsovereenkomst gesloten.

2.5. Freeth is op 16 juni 2011 gestart met een eigen beveiligingsbedrijf in Maarssen onder de naam Freeth Beveiligingen Maarssen B.V. (hierna: Freeth Beveiligingen). Deze vennootschap is op 9 augustus 2011 officieel opgericht en maakte onder meer gebruik van de handelsnaam "FBM". Tot voor kort hanteerde Freeth Beveiligingen het volgende logo:

2.6. De Kroon heeft op 31 augustus 2011 het woordmerk "SBM" in het Benelux Merkenregister onder nummer 0906031 doen inschrijven voor waren en/of diensten in de klassen 35 en 45. Voorts heeft De Kroon op 1 september 2011 het onder 2.3 afgebeelde beeldmerk in het Benelux Merkenregister onder nummer 0906095 doen inschrijven voor waren en/of diensten in de klassen 35 en 45. De Kroon heeft deze merken in licentie gegeven aan SBM.

2.7. De arbeidsovereenkomst tussen SBM en Freeth is bij vaststellingsovereenkomst van 22 september 2011 (hierna: de vaststellingsovereenkomst) per 1 oktober 2011 met wederzijds goedvinden beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, voor zover thans relevant:

Nadrukkelijk van deze finale kwijting uitgezonderd zijn aanspraken die SBM of De Kroon Beheer B.V. mogelijk heeft op Freeth c.s., dan wel FBM, dan wel enig andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, gelieerd aan Freeth c.s., ter zake van de aan SBM of De Kroon Beheer B.V. toebehorende merkrechten, de (handels)naam, of het logo (rechtbank: zoals afgebeeld onder 2.3)

2.8. Bij brief van 4 november 2011 heeft SBM c.s. bij monde van haar raadsman aan Freeth Beveiligingen bericht dat Freeth Beveiligingen inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht en Freeth Beveiligingen gesommeerd om uiterlijk 11 november 2011 schriftelijk te bevestigen dat zij deze inbreuk per 1 december 2011 zal staken en gestaakt zal houden. Een brief van dezelfde strekking is op dezelfde dag aan Freeth verzonden.

2.9. In reactie op deze brief heeft Freeth bij brief van 9 november 2011 namens Freeth Beveiligingen medegedeeld, voor zover thans van belang:

In de praktijk kan Freeth Beveiligingen Maarssen last krijgen van de verkorte naam FBM, omdat het verschil met SBM slechts één letter is. Omdat wij hiermee niet geassocieerd willen worden, waren wij reeds met een logowijziging bezig. Wij zijn niet van zins om hier uitgebreid over te corresponderen en zullen het logo op de surveillancewagens aanpassen, zoals hieronder weergegeven. Wij gebruiken hier de volledige naam, welke bestaat uit de familienaam, hetgeen tot op heden in Nederland is toegestaan.

(...)

2.10. Bij e-mail van 16 december 2011 heeft de heer [adviseur] (hierna: [adviseur]), adviseur van Freeth Beveiligingen, aan de raadsman van SBM c.s. bericht dat Freeth Beveiligingen de in de brief van 9 november 2011 aangekondigde logowijziging heeft uitgevoerd. Bij deze e-mail zijn foto's van de surveillancewagen met het nieuwe logo van Freeth Beveiligingen gevoegd. Dit logo ziet er als volgt uit:

2.11. Bij e-mail van dezelfde datum heeft [adviseur] aan de raadsman van SBM c.s. bericht, voor zover thans van belang:

Na het ontwerp van een nieuw logo, is op 28 november de eerste auto opnieuw beletterd. Inmiddels zijn alle surveillancewagens beletterd en zijn er nieuwe jassen en kleding met nieuwe logo's. Ook is het briefpapier opnieuw ontworpen en voorzien van het nieuwe logo. De telefoon wordt al maanden beantwoord met: "Freeth beveiligingen". Er resteren nog slechts een paar kleine punten die aanpassing behoeven en dat betreffen: Uitschrijving van de handelsnaam FBM uit het register van de KvK, het aanpassen van de epauletten en het opnieuw aan laten maken en bevestigen van stickers bij de panden van diverse cliënten. Zoals u ziet, heeft Freeth naar aanleiding van haar brief van 9 november, direct actie ondernomen. De resterende 3 punten verwacht Freeth binnen 2-3 weken te hebben gerealiseerd. Freeth beveiligingen heeft er geen enkel probleem mee om een schrijven van uw zijde te ondertekenen, waarin is opgenomen, dat Freeth en Freeth beveiligingen, de letters "FBM" los of verbonden met "beveiligingen" niet meer zal voeren. Freeth beveiligingen zal zich hiervan onthouden. Wel heeft Freeth beveiligingen er een probleem mee, dat hieraan een boeteclausule wordt verboden, opeisbaar door uw cliënt. Freeth beveiligingen heeft immers zelf een groot belang van het op de juiste manier in de markt zetten van haar naam. Maar elke willekeurige sticker (door wie dan ook vervaardigd of geplaatst) kan hier een vervelend incident opwerpen. De verhouding tussen SBM en Freeth beveiligingen is nu eenmaal niet optimaal. Wij vinden dat de rechtbank, in deze, de enige partij is, die dergelijke boetes mag opleggen.

2.12. De raadsman van SBM c.s. heeft bij e-mail van 19 december 2011 aan [adviseur] laten weten dat SBM c.s. in de e-mail van 16 december 2011 geen aanleiding ziet om het kort geding in te trekken.

3. Het geschil

3.1. SBM vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, samengevat:

I. Freeth Beveiligingen te bevelen de inbreuk op het merkenrecht van De Kroon, de handelsnaam van SBM en/of het auteursrecht van SBM te staken en gestaakt te houden, en/of het voeren van de handelsnaam met de daarin voorkomende lettercombinatie "FBM" en/of in combinatie met de woorden "beveiligingen" en "Maarsse" te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, II. de termijn van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld, te bepalen op zes maanden na dagtekening van het vonnis, III. hoofdelijke veroordeling van Freeth Beveiligingen en Freeth in de werkelijke proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. Freeth Beveiligingen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. SBM c.s. heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Freeth Beveiligingen inbreuk maakt op:

- het merkenrecht van De Kroon op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), en/of
- het handelsnaamrecht van SBM op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (HNW), en/of
- het auteursrecht van SBM op grond van artikel 13 Auteurswet (Aw), dan wel onrechtmatig handelt op grond van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW), door voor haar bedrijfsactiviteiten de aanduiding "FBM" of "FBM beveiligingen" te voeren, welke nagenoeg gelijk zijn aan de aanduidingen die SBM voor haar bedrijfsvoering gebruikt. Hierdoor kan volgens SBM c.s., gelet op de aard van de ondernemingen, de vestigingsplaats en het feit dat Freeth bij SBM werkzaam is geweest, verwarring tussen beide ondernemingen ontstaan bij het publiek.

4.2. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen is door Freeth Beveiligingen niet bestreden. Voor zover de vordering is gegrond op het Beneluxmerk, vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om daarvan kennis te nemen voort uit artikel 4.6 lid 1 BVIE.

Freeth Beveiligingen is immers gevestigd in dit arrondissement.

4.3. Freeth Beveiligingen heeft aangevoerd dat de vorderingen moeten worden afgewezen, nu zij inmiddels vrijwillig een andere handelsnaam heeft gekozen en haar surveillancewagens, kleding en briefpapier heeft voorzien van een nieuw logo. Binnen 2 tot 3 weken zal de handelsnaam "FBM" uit het register van de Kamer van Koophandel worden uitgeschreven en zullen ook de logo's op de epauletten en de stickers bij klanten worden aangepast, aldus Freeth Beveiligingen. De voorzieningenrechter leidt uit dit betoog af dat Freeth Beveiligingen op zichzelf niet betwist dat zij heeft gehandeld in strijd met de door SBM c.s. aan haar vorderingen ten grondslag gelegde intellectuele eigendomsrechten – met uitzondering van het hierna onder 4.6 te behandelen onderdeel – dan wel onrechtmatig heeft gehandeld, maar zich op het standpunt stelt dat SBM c.s. geen belang heeft bij haar vorderingen nu zij de inbreuken c.q. het onrechtmatig handelen heeft gestaakt.

4.4. Dit verweer gaat niet op. Daarvoor is redengevend dat Freeth Beveiligingen niet heeft willen overgaan tot het ondertekenen van een onthoudingsverklaring inclusief boetebeding. Vanwege deze weigering heeft SBM c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter reeds (spoedeisend) belang bij het gevorderde verbod en de daaraan gekoppelde dwangsom. Dit belang is er in gelegen dat zonder een getekende onthoudingsverklaring inclusief boetebeding er voor Freeth Beveiligingen geen financiële prikkel is om de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SBM c.s. te staken en gestaakt te houden. Deze financiële prikkel kan door een verbod met een daaraan gekoppelde dwangsom worden verkregen. Dat Freeth Beveiligingen al vergevorderd is met het doorvoeren van haar gewijzigde handelsnaam en logo, doet aan dit alles niet af en rechtvaardigt nog niet de conclusie dat van een (toekomstige) dreigende inbreuk geen sprake (meer) is. Deze conclusie vindt steun in het feit dat de uitschrijving bij het handelsregister van de inbreukmakende handelsnaam "FBM" ten tijde van de mondelinge behandeling op 20 december 2011 nog steeds niet was doorgevoerd.

4.5. Ingevolge 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, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Niet in geschil is dat Freeth Beveiligingen met de handelsnaam "FBM" in strijd met dit verbod handelt. Uit hetgeen Freeth Beveiligingen ter mondelinge behandeling heeft aangevoerd, maakt de voorzieningenrechter op dat Freeth Beveiligingen zich echter op het standpunt stelt dat de commercieel directeur van SBM haar bij e-mails van 2 februari 2011 en 20 april 2011 toestemming voor het gebruik van deze handelsnaam heeft gegeven. SBM c.s. heeft dit betwist. Hoewel Freeth Beveiligingen de desbetreffende e-mails niet in het geding heeft gebracht, komt haar stelling gelet op het in rechtsoverweging 2.7 weergegeven citaat uit de vaststellingsovereenkomst – die van latere datum is – onaannemelijk voor, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

4.6. Tussen partijen staat tot slot nog ter discussie of Freeth Beveiligingen bevoegd is de term "Maarssen" in haar handelsnaam te gebruiken. SBM c.s. heeft daar bezwaar tegen, omdat de afkorting van de handelsnaam dan nog steeds "FBM" is. Zoals Freeth Beveiligingen terecht heeft aangevoerd, betreft Maarssen de vestigingsplaats van haar vennootschap. Deze term is – net als de term "beveiligingen" die de diensten van de vennootschap aanduidt – derhalve louter beschrijvend. Het gebruik van een louter beschrijvende term mag in beginsel niet worden gemonopoliseerd. Bij de beoordeling van een handelsnaam in het kader van artikel 5 HNW is echter doorslaggevend of de handelsnaam in zijn geheel verwarring wekt. Toegespitst op onderhavige zaak dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnamen Scorpio Beveiligingen Maarssen enerzijds en Freeth Beveiligingen Maarssen anderzijds, in hun geheel beschouwd, een zodanige grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar is te duchten. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag ontkennend. De termen "beveiligingen" en "Maarssen" zijn weliswaar identiek, maar deze worden gebruikt in combinatie met de (in de handelsnamen als eerst genoemde) termen Scorpio respectievelijk Freeth, die in het geheel niet op elkaar lijken. Derhalve is niet aannemelijk dat door de toevoeging "Maarssen" achter "Freeth Beveiligingen" bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek verwarring wordt gewekt. Freeth Beveiligingen mag deze toevoeging dan ook gebruiken.

4.7. Het bovenstaande leidt ertoe dat het gevorderde bevel zal worden toegewezen zoals vermeld

onder 5.1. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom te maximeren tot een bedrag van € 50.000,00.

4.8. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis, zoals door SBM c.s. is gevorderd.

4.9. SBM c.s. vordert hoofdelijke veroordeling van Freeth Beveiligingen en Freeth in de proceskosten. Aangezien Freeth niet is gedagvaard, kan deze vordering jegens hem niet worden toegewezen. Uitsluitend Freeth Beveiligingen zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

4.10. SBM c.s. heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv, zijnde een bedrag van € 6.280,50 (exclusief btw) aan advocaatkosten. Ter onderbouwing van deze vordering heeft SBM c.s. een kostenspecificatie overgelegd. Freeth Beveiligingen heeft deze kostenspecificatie als zodanig niet betwist. Wel heeft zij – naar de voorzieningenrechter begrijpt – de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven advocaatkosten bestreden. Volgens Freeth Beveiligingen hadden deze kosten voorkomen kunnen worden, nu zij SBM c.s. reeds in haar brief van 9 november 2011 heeft aangekondigd haar logo te zullen aanpassen. Met SBM c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat uit de onder 2.9 geciteerde passage uit deze brief kan worden afgeleid dat Freeth Beveiligingen haar logo overeenkomstig het onder de brief weergegeven logo zou aanpassen – waarin SBM c.s. zich niet kon vinden – en dat Freeth Beveiligingen niet bereid was om daarover in overleg te treden. Vervolgens heeft Freeth Beveiligingen eerst op 16 december 2011, derhalve 17 dagen na de uitgebrachte dagvaarding, laten weten haar logo te hebben gewijzigd in het onder 2.10 afgebeelde logo. Zij heeft echter geen onthoudings-verklaring inclusief boetebeding willen ondertekenen, zodat SBM c.s. zich genoodzaakt zag dit kort geding doorgang te laten vinden. Het verweer van Freeth Beveiligingen gaat dan ook niet op. Dat betekent dat Freeth Beveiligingen de daadwerkelijk door SBM c.s. gemaakte proceskosten dient te vergoeden, met dien verstande dat deze zullen worden beperkt tot een bedrag van € 6.000,00, dat op grond van de leidraad indicatietarieven bij een eenvoudig kort geding omtrent intellectuele eigendomsrechten – zoals hier aan de orde – als redelijk en evenredig wordt aangemerkt. De kosten aan de zijde van SBM c.s. worden met inachtneming van het voorgaande begroot op:

- dagvaarding € 76,31
- griffierecht 560,00
- salaris advocaat 6.000,00
Totaal € 6.636,31

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Freeth Beveiligingen om binnen drie weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkenrecht van De Kroon en het handelsnaam- en auteursrecht van SBM te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het voeren van een handelsnaam en/of logo met daarin de lettercombinatie "FBM",

5.2. veroordeelt Freeth Beveiligingen om aan SBM een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan het in 5.1 uitgesproken bevel voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

5.3. bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv, waarbinnen de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld, op zes maanden,

5.4. veroordeelt FBM in de proceskosten, aan de zijde van SBM c.s. tot op heden begroot op € 6.636,31,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 6 januari 2012.?