

Rb Maastricht, 22 december 2005, EBM v ECM



HANDELSNAAMRECHT

Gevaar voor verwarring

Gevaar voor verwarring vanwege gelijksoortigheid bedrijven in zelfde regio op zelfde markt en gelet op eerder samenwerkingsverband

De kantonrechter overweegt dienaangaande dat EBM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij het publiek ten aanzien van partijen, bekend als respectievelijk EBM en ECM, naamsverwarring is te duchten en dat een dergelijke naamsverwarring bij (potentiële) klanten van partijen ook reeds heeft plaatsgevonden. Niet alleen wijken verweerders handelsnamen met de letters ECM slechts in geringe mate af van de handelsnamen van verzoeksters, partijen zijn bovendien gelijksoortige bedrijven die in dezelfde regio, op dezelfde markt actief zijn. Waarbij als bijkomende factor een rol speelt dat [vennoot 1 ECM] van ECM jarenlang het gezicht van EBM is geweest. In de periode van 1997 tot eind 2003 waren partijen door hun samenwerkingsverband aan elkaar gekoppeld en konden zij zich bovendien van elkaar onderscheiden door hun niet (geheel) overeenkomende bedrijfsactiviteiten. Een eventuele naamsverwarring bij het publiek kon in dat tijdsbestek door partijen gemakkelijk worden recht getrokken, zonder voor partijen financieel nadelige gevolgen. Doordat partijen hun samenwerking hebben verbroken en als concurrenten op de evenementenmarkt tegenover elkaar zijn komen te staan - ECM is door het gaan verrichten van beveiligingsactiviteiten een volwaardige concurrent van EBM geworden - dient aan de (te duchten) naamsverwarring tussen partijen een ander gewicht te worden toegekend. Door de ontstane concurrentiepositie is immers voor EBM van essentieel belang geworden dat zij zich naar buiten toe van ECM kan onderscheiden, waarbij zij niet langer het risico loopt om te worden geassocieerd met [vennoot 1 ECM].

Geen rechtsverwerking wegens gedogen in periode 1997-2003 omdat in die periode geen sprake was van elkaar beconcurrerende positie op de markt

De kantonrechter overweegt allereerst ten aanzien van het beroep van verweerders op rechtsverwerking dat het enkele tijdsverloop - ECM is reeds gevestigd op 1 juli 1997 - onvoldoende redenevend is voor het aannemen van rechtsverwerking. ECM is weliswaar gedurende een aantal jaren gedoogd door EBM, maar dat maakt niet dat EBM het gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben gewekt bij ECM dat zij akkoord zou gaan met het voeren door partijen van gelijklopende handelsnamen bij een gewijzigde marktpositie van partijen. Tussen partijen is immers tot eind 2003 geen sprake geweest van een elkaar op de markt beconcurrerende positie.

Vindplaatsen:LJN: [AV0010](#); BIE 2007, nr. 10, p. 73.

Rb Maastricht, 22 december 2005

(A.A.H. Verheezen)

Beschikking

Sector Kanton

Locatie Maastricht

reprn: 2750/2005

zaaknr: 207351

(...)

inzake

de besloten vennootschap EBM Event Staffing B.V. en

de besloten vennootschap EBM Security B.V.,

beiden gevestigd te Maastricht,

verzoeksters, eveneens te noemen: EBM,

gemachtigde mr. P.J.M. Brouwers,

tegen

[vennoot 1 ECM],

[vennoot 2 ECM] en

de vennootschap onder firma Events Consultancy Maastricht V.O.F.,

mede h.o.d.n. ECM Security en ECM Event Supply,

wonende / gevestigd te [woonplaats] aan [adres],

verweerders, eveneens te noemen: ECM,

gemachtigde mr. J.L. ten Hove te Maastricht.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE:

Door partijen zijn achtereenvolgens de volgende processtukken met producties overgelegd:

- verzoekschrift ex artikel 6 Handelsnaamwet (Hnw), aan verweerders betekend op 4 november 2005, ingekomen ter griffie op 9 november 2005,

- verweerschrift, ontvangen op 30 november 2005

en

- aanvullende brief bij het verzoekschrift met producties, ontvangen op 2 december 2005.

Partijen zijn gehoord ter mondelinge behandeling van 8 december 2005. De gemachtigden van partijen hebben een pleitnota overgelegd.

Van hetgeen ter mondelinge behandeling is verklaard heeft de griffier schriftelijk aantekening gemaakt.

De inhoud van voormelde stukken geldt als hier ingelast.

De uitspraak is bepaald op heden.

VASTSTAANDE FEITEN:

Evenementen Beveiliging Maastricht Security B.V. (EBM Security B.V.) is opgericht op 1 juli 1993. EBM Event Staffing B.V. is opgericht op 24 november 2003 en houdt de aandelen van twee dochters en een B.V. in oprichting (EBM groep).

[vennoot 1 ECM] heeft in de periode van 1998 tot eind 2003 met EBM Security B.V. samengewerkt.

Gelet op de door partijen overgelegde uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg hebben verweerders de volgende handelsnamen gevoerd:

- Events Consultancy Maastricht (ECM), gevestigd 1 juli 1997 en opgeheven 1 januari 2002,

- Hakra Buitenreclame V.O.F. / Hakra-ECM, gevestigd 1 januari 1999, geëindigd 31 maart 2001,

- ECM Hakra V.O.F., h.o.d.n. ECM, ECM Security, ECM Event Supply, ECM Advertising en ECM Group, huidige vennoten zijn toegetreden op 31 maart 2001, voor onbepaalde tijd,

- ECM Hakra, gevestigd 11 september 2003,

- ECM, ECM group, ECM Hakra, ECM Security, ECM Advertising, ECM Event Supply, h.o.d.n. ECM, gevestigd op 1 oktober 2004, voor onbepaalde tijd.

ECM heeft tot 11 september 2003 een reclamebureau geëxploiteerd. Per 11 september 2003 zijn de bedrijfsactiviteiten van ECM uitgebreid met particuliere beveiliging.

MOTIVERING VAN DE BESLISSING:

1. 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 gevoerd werd, 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.

2. EBM heeft ingevolge artikel 6 Hnw de kantonrechter verzocht een wijziging aan te brengen in verweerders handelsnamen met de letters ECM.

EBM heeft ter onderbouwing van haar verzoek gesteld dat is gebleken dat ten aanzien van ECM en EBM naamsverwarring bij het publiek heeft plaatsgevonden. Partijen zijn sedert september 2003 op exact dezelfde markt - zowel territoriaal als inhoudelijk - actief. Zij bieden beiden particuliere beveiliging en facilitaire voorzieningen voor evenementen aan; ECM heeft inmiddels een vergunning in de zin van de WPBR en is gelijk EBM beveiligingswerkzaamheden gaan uitvoeren. Partijen worden door het publiek, mede gelet op de voormalige samenwerking tussen partijen, alsmede gelet op hun grotendeels gelijkkluidende handelsnamen, herhaaldelijk ten onrechte aan elkaar gelinkt dan wel per abuis voor de andere partij aangezien.

ECM heeft volgens EBM bewust meegewerkt aan de ontstane naamsverwarring bij het publiek. Zo heeft ECM bij haar profilering naar het publiek toe doen voor komen dat een aantal door EBM georganiseerde evenementen door ECM zouden zijn georganiseerd. Daarnaast heeft [vennoot 1 ECM], daar waar door het publiek ECM is verward met EBM, niet laten doorschemeren dat EBM een ander bedrijf was. Het publiek was overigens volgens EBM makkelijk te verwarren, nu [vennoot 1 ECM] tot eind 2003 als voormalige salesmanager bij EBM Security het gezicht van EBM is geweest.

Ter onderbouwing van de gestelde naamsverwarring heeft EBM gesteld dat zij herhaaldelijk is gebeld door / heeft gesproken met personen die veronderstelden dat zij met ECM hadden gebeld / gesproken. Ter staving hiervan heeft EBM overgelegd:

- twee telefoonnotities van 30 augustus 2005, alsmede een schriftelijke verklaring van

13 september 2005 van medewerker [medewerker EBM],

- twee schriftelijke verklaringen van 27 september 2005 en 10 november 2005 van medewerker [medewerker EBM],

- een schriftelijke verklaring van voormalig medewerker [voormalig medewerker EBM],

- een brief van [naam] van 2 december 2005 en

- een brief van [naam] van 1 september 2005.

EBM heeft voorts gesteld dat zij als eerste de handelsnamen met onderdeel EBM heeft gedreven en dat zij als houdster van de oudere handelsnamen recht heeft op het exclusieve gebruik daarvan. Het zijn haars inziens dan ook de handelsnamen van verweerders die wegens de te duchten / gebleken

naamsverwarring bij het publiek dienen te worden gewijzigd. Dat EBM jarenlang het bestaan van verweerders handelsnamen met als onderdeel ECM heeft gedoogd maakt het vorenstaande volgens EBM niet anders, nu ECM tot 2003 enkel een reclamebedrijf exploiteerde en zij EBM faciliteerde. Het feit dat ECM inmiddels een merkenrecht op ECM heeft plaatst het vorenstaande volgens EBM evenmin in een ander daglicht.

3. ECM heeft allereerst gesteld dat zij sinds 2 juni 2005 exclusief rechthebbende is van het woord- / beeldmerk ECM. Volgens ECM is dan ook tussen partijen niet alleen sprake van een geschil betreffende handelsnaam - handelsnaam, maar ook betreffende handelsnaam - merknaam. Ten aanzien van het merkenrecht is de kantonrechter echter niet bevoegd. Het had volgens ECM dan ook voor de hand gelegen dat EBM onderhavige zaak bij de rechtbank / voorzieningenrechter ahangig had gemaakt.

ECM heeft ter terechtzitting van 8 december 2005 niet betwist dat er ten aanzien van de handelsnamen van partijen bij het publiek sprake kan zijn van naamsverwarring. Ten verweere heeft ECM - onder meer - gesteld dat het verzoek van EBM desalniettemin dient te worden afgewezen, nu [vennoot 1 ECM] reeds op 1 juli 1997 is gestart met een eenmanszaak met de naam ECM. EBM heeft jarenlang verweerders handelsnamen gedogen en kan nu niet opeens het standpunt innemen dat het gebruik van de handelsnamen (met de letters) ECM inbreukmakend zou zijn. ECM is van mening dat er sprake is van rechtsverwerking. Dit temeer nu partijen eind 2003, nadat ECM haar eigen weg is gegaan, geen afspraak hebben gemaakt over het gebruik van de handelsnamen van partijen. Een beroep op een gebruiksverbod van (de letters) ECM in haar handelsnamen, is gelet op het vorenstaande volgens ECM dan ook in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

ECM heeft ter onderbouwing van het vorenstaande verwezen naar jurisprudentie en - onder meer - de volgende stukken overgelegd:

- bewijs van inschrijving van het Beneluxmerkenbureau van 3 oktober 2005,
- facturen aan EBM van 18 juli 1997, 23 maart 1998, 2 maart 1999, 28 december 2000, 4 september 2001, 3 juli 2002, 3 januari 2003 en 3 februari 2003,
- factuur van EBM aan ECM van 1 juni 2001 en
- opdrachtbevestiging van 11 november 1999

4. De kantonrechter overweegt allereerst ten aanzien van het beroep van verweerders op rechtsverwerking dat het enkele tijdsverloop - ECM is reeds gevestigd op 1 juli 1997 - onvol-

doende redengevend is voor het aannemen van rechtsverwerking. ECM is weliswaar gedurende een aantal jaren gedoogd door EBM, maar dat maakt niet dat EBM het gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben gewekt bij ECM dat zij akkoord zou gaan met het voeren door partijen van gelijklopende handelsnamen bij een gewijzigde marktpositie van partijen. Tussen partijen is immers tot eind 2003 geen sprake geweest van een elkaar op de markt beconcurrerende positie.

Ten aanzien van de door verweerders in deze procedure genoemde jurisprudentie overweegt de rechtbank dat in die zaken een verjaringstermijn van twintig jaren speelde. Van een dergelijke verjaringstermijn is in deze zaak geen sprake.

Rest vervolgens de vraag of door het voeren van de jongere handelsnamen door verweerders met de letters ECM verwarring met de ondernemingen van verzoeksters is te duchten. De kantonrechter overweegt dienaangaande dat EBM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij het publiek ten aanzien van partijen, bekend als respectievelijk EBM en ECM, naamsverwarring is te duchten en dat een dergelijke naamsverwarring bij (potentiele) klanten van partijen ook reeds heeft plaatsgevonden. Niet alleen wijken verweerders handelsnamen met de letters ECM slechts in geringe mate af van de handelsnamen van verzoeksters, partijen zijn bovendien gelijksoortige bedrijven die in dezelfde regio, op dezelfde markt actief zijn. Waarbij als bijkomende factor een rol speelt dat [vennoot 1 ECM] van ECM jarenlang het gezicht van EBM is geweest.

Dat sprake zou zijn geweest van het door ECM te kwader trouw voeren van genoemde handelsnamen kan in deze procedure niet worden vastgesteld en ligt vooralsnog niet voor de hand nu partijen in het tijdsbestek van 1997 tot eind 2003 hebben samengewerkt en partijen eind 2003 vooralsnog geen aanleiding hebben gezien om wijzigingen in hun handelsnamen aan te brengen. In de periode van 1997 tot eind 2003 waren partijen door hun samenwerkingsverband aan elkaar gekoppeld en konden zij zich bovendien van elkaar onderscheiden door hun niet (geheel) overeenkomende bedrijfsactiviteiten. Een eventuele naamsverwarring bij het publiek kon in dat tijdsbestek door partijen gemakkelijk worden recht getrokken, zonder voor partijen financieel nadelige gevolgen.

Doordat partijen hun samenwerking hebben verbroken en als concurrenten op de evenementenmarkt tegenover elkaar zijn komen te staan - ECM is door het gaan verrichten van beveiligingsactiviteiten een volwaardige concurrent

van EBM geworden - dient aan de (te duchten) naamsverwarring tussen partijen een ander gewicht te worden toegekend. Door de ontstane concurrentiepositie is immers voor EBM van essentieel belang geworden dat zij zich naar buiten toe van ECM kan onderscheiden, waarbij zij niet langer het risico loopt om te worden geassocieerd met [vennoot 1 ECM].

Gelet op het vorenoverwogene komt het verzoek van verzoeksters van 4 november 2005 voor toewijzing in aanmerking, waarbij door de kantonrechter nog wordt overwogen dat de naamsverwarring tussen partijen, met name in het spraakgebruik, kan worden weggenomen door aan ECM een woord toe te voegen. Bijvoorbeeld: ECM-Hakra, ECM-Hakra group, ECM-Hakra Security, ECM-Hakra Advertising en ECM-Hakra Event Supply, h.o.d.n. ECM-Hakra. Verweerders lopen dan niet het risico hun inmiddels opgebouwde naamsbekendheid en eigen identiteit volledig kwijt te raken. In ieder geval wordt verweerders verboden om de handelsnamen ECM, ECM group, ECM Security, ECM Advertising en ECM Event Supply te voeren zonder een aan ECM gekoppeld woord, dan wel dienen verweerders hun handelsnamen volledig te wijzigen.

Aan verweerders wordt een termijn van een maand gegund, te rekenen vanaf de dag van verzending van deze beschikking, om wijzigingen in hun handelsnamen aan te brengen.

De kantonrechter ziet voorts aanleiding ziet om de gevraagde dwangsom van €10.000,- per dag naar redelijkheid en billijkheid te matigen tot een maximum van in totaal €100.000,- aan te verbeuren dwangsommen.

Verweerders dienen ten slotte als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen.

BESLISSING:

Wijst het verzoek toe, in die zin dat verweerders hun handelsnamen volledig dienen te wijzigen, dan wel in die zin dat zij hun handelsnamen dienen te wijzigingen door in hun handelsnamen aan de letters ECM een woord te koppelen zoals hiervoor overwogen.

Bepaalt dat verweerders voormelde wijziging dienen aan te brengen binnen een maand gerekend vanaf de dag van verzending van een afschrift van deze beschikking door de griffier.

Veroordeelt verweerders tot betaling van een dwangsom aan verzoeksters van €10.000,- per dag of gedeelte van een dag voor elke dag dat verweerders nadat een maand na betekening van deze beschikking zijn verstreken in gebreke blijft om aan deze beschikking te voldoen, met een

maximum aan te verbeuren dwangsom van €100.000,-.

Veroordeelt verweerders in de kosten van dit geding, deze aan de zijde van verzoeksters tot deze uitspraak in totaal begroot op €560,90, waaronder een bedrag ad €500,- als salaris gemachtigde.

Verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders verzochte.
