

Vzgr Rb Den Haag, 12 mei 2006, ZO Verzekeringen



HANDELSNAAMRECHT

Conventie – geen gebruik als handelsnaam

Gebruik zo.nl, al dan niet met toevoeging ‘verzekeringen’, niet hetzelfde als gebruik handelsnaam ZO Verzekeringen

Uit de producties die Weststreek c.s. hebben overgelegd en waaruit volgens hen het anterieure gebruik volgt, valt niets meer en anders af te leiden dan dat Weststreek c.s. de aanduiding zo.nl hebben gebruikt, al dan niet met de toevoeging “verzekeringen”. Dat is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen.

Reconventie – geen gevaar voor verwarring

ZO Verzekeringen heeft te weinig gesteld ter onderbouwing van haar vordering; terwijl zij in conventie uitvoerig en gemotiveerd betoogd dat zich geen verwarring zal voordoen

De omstandigheid dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat ZO Verzekeringen B.V. het eerst de handelsnaam ZO verzekeringen heeft gebruikt betekent nog niet dat haar vordering toewijsbaar is. Daarvoor is immers nodig dat aannemelijk is dat als gevolg van het -in elk geval thans zich voordoende- gebruik door Weststreek c.s. van de handelsnaam ZO verzekeringen verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten is. Daartoe heeft ZO Verzekeringen B.V. ter onderbouwing van haar vordering te weinig gesteld, terwijl zij bij gelegenheid van haar verweer in conventie juist uitvoerig en gemotiveerd heeft betoogd dat zich geen verwarring zal voordoen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 20, p. 137

Vzgr Rb Den Haag, 12 mei 2006

(J.W. du Pon)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 262368 / KG ZA 06-372

Vonnis in kort geding van 12 mei 2006

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap
ADVIESBURO WESTSTREEK C.V. ,
tevens handelend onder de naam
ZO VERZEKERINGEN,

gevestigd te Delft,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEDEROO BEHEER B.V.,

vennoot van eiseres sub 1,

gevestigd te Delft,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat [mr. S.M. Kaak](#) te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZO VERZEKERINGEN B.V.,

gevestigd te Alphen aan den Rijn,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. E.A. Mulders te Middelburg.

Partijen zullen hierna Weststreek c.s. en ZO Verzekeringen B.V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de mondelinge behandeling op 2 mei 2006,

- de pleitnota van de raadvrouw van Weststreek c.s.,

- de pleitnota van de raadvrouw van ZO Verzekeringen B.V.,

- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Weststreek c.s. houden zich sedert 1992 bezig met advieswerkzaamheden op de particuliere en zakelijke markt betreffende verzekeringen, hypotheeken en makelaardij. Daarbij hanteren zij van oudsher de handelsnamen “Adviesburo Weststreek”, “Hypotheek Adviescentrum” en “Roepman Makelaardij”.

2.2. Weststreek c.s. hebben op 2 september 2001 de domeinnaam www.zo.nl laten registreren. In elk geval vanaf 2004 is aan die domeinnaam ook een website gekoppeld, waarop Weststreek c.s. informatie geven over de door hen aangeboden diensten.

2.3. ZO Verzekeringen B.V. is op 4 november 2005 opgericht. Enig aandeelhouder van deze vennootschap is Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zwammerdam en omstreken U.A., gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna ook te noemen: OZ.

2.4. OZ is reeds sinds 1914 actief als verzekeringsmaatschappij. In 2004 heeft zij het voornemen opgevat een bedrijfsverandering te ondergaan, hierin bestaande dat zij een nieuwe vennootschap wilde oprichten met een nieuwe naam, die de activiteiten van OZ onder een

volmacht zou gaan voortzetten. Daartoe is ZO Verzekeringen B.V. opgericht. Tevoren heeft OZ de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl geregistreerd.

2.5. OZ heeft verder door de Kamer van Koophandel een handelsnaamonderzoek laten verrichten naar de naam ZO verzekeringen B.V., welke zij voornemens was via de nieuwe vennootschap als handelsnaam te gaan voeren. Uit dat onderzoek kwam niet naar voren dat er reeds een dergelijke handelsnaam was ingeschreven.

2.6. Op 11 november 2005 is ZO Verzekeringen B.V. in het handelsregister ingeschreven, waarbij haar naam tevens als te voeren handelsnaam werd vermeld. Met ingang van 1 januari 2006 bedient ZO Verzekeringen B.V. zich ook feitelijk van die handelsnaam, en wel voor haar activiteiten op het gebied van verzekeringen.

2.7. Weststreek c.s. hebben, nadat zij hadden kennisgenomen van het gebruik door ZO Verzekeringen B.V. van de handelsnaam ZO Verzekeringen B.V., op 6 februari 2006 in het handelsregister laten inschrijven dat zij zich (onder meer) bedienen van de handelsnaam ZO verzekeringen, en wel met ingang van 1 november 2005.

2.8. Weststreek c.s. hebben op 6 maart 2006 bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk ZO VERZEKERINGEN gedeponereerd voor waren en diensten in de klasse 36 (onder meer verzekeringen). Dat woordmerk is bij wege van spoedinschrijving onder nummer 0795469 ingeschreven.

3. Het geschil in conventie

3.1. Weststreek c.s. vorderen dat ZO Verzekeringen B.V. zal worden bevolen om met onmiddellijke ingang na het wijzen van dit vonnis iedere inbreuk op de merken handelsnaamrechten van Weststreek c.s. door het gebruik van het teken ZO Verzekeringen, waaronder het gebruik van de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen.

3.2. Ter onderbouwing van die vordering stellen Weststreek c.s. (samengevat) dat zij als eerste de handelsnaam ZO verzekeringen voerden, zodat ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van een handelsnaam waarin die aanduiding voorkomt, inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Weststreek c.s.. Tevens maakt ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van de aanduiding ZO Verzekeringen inbreuk op het merkrecht van Weststreek c.s.

3.3. ZO Verzekeringen B.V. voert gemotiveerd verweer.

4. Het geschil in reconventie

4.1. ZO Verzekeringen B.V. vordert dat Weststreek c.s. zullen worden veroordeeld met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen dan wel van een handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van ZO Verzekeringen B.V., met nevenvorderingen.

4.2. ZO Verzekeringen B.V. stelt daartoe (samengevat) dat zij, ZO Verzekeringen B.V., en niet Weststreek c.s. de handelsnaam ZO verzekeringen het eerst gebruikt

heeft, zodat het juist Weststreek c.s. zijn die inbreuk maken op de handelsnaamrechten van ZO Verzekeringen B.V. en niet andersom.

4.3. Weststreek c.s. voeren gemotiveerd verweer.

5. De beoordeling in conventie

Handelsnaam

5.1. Vast staat dat, toen ZO Verzekeringen B.V. haar handelsnaam in kwestie in het handelsregister inschreef en ging gebruiken, in dat handelsregister geen gelijklopende naam als handelsnaam was ingeschreven, laat staan als handelsnaam van Weststreek c.s.. Uiteraard is dat niet doorslaggevend voor de vraag aan wie van partijen uiteindelijk het handelsnaamrecht op de aanduiding ZO verzekering toekomt, maar het betekent wel (i) dat ZO Verzekeringen B.V. niet zonder meer bedacht behoefde te zijn op het reeds bestaan van een dergelijke handelsnaam (ii) dat op Weststreek c.s. eens te meer de bewijslast rust van hun stelling dat zij de betreffende handelsnaam reeds gebruikten voordat ZO Verzekeringen B.V. daarmee begon en (iii) dat, willen de vordering van Weststreek c.s. in dit kort geding toewijsbaar zijn, zij aannemelijk zullen moeten maken dat zij het bewijs van een dergelijk eerder gebruik in een bodemprocedure zullen kunnen leveren.

5.2. Dat laatste doet zich evenwel niet voor. Uit de producties die Weststreek c.s. hebben overgelegd en waaruit volgens hen het anterieure gebruik volgt, valt niets meer en anders af te leiden dan dat Weststreek c.s. de aanduiding zo.nl hebben gebruikt, al dan niet met de toevoeging "verzekeringen". Dat is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen.

5.3. Een en ander betekent dat het er voorshands voor moet worden gehouden dat het ZO Verzekeringen B.V. is geweest die de handelsnaam ZO verzekeringen het eerst heeft gebruikt. Daarop stuit de vordering van Weststreek c.s., voorzover gegrond op het handelsnaamrecht, af.

Merk

5.4. De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW) vast dat hij bevoegd is van de vordering kennis te nemen nu ZO Verzekeringen B.V. in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd.

5.5. Ook voor zover de vordering van Weststreek c.s. is gegrond op het merkenrecht is deze niet toewijsbaar, nu gelet op het eerdere gebruik door ZO Verzekeringen B.V. aan gereede twijfel onderhevig is of Weststreek c.s. ten tijde van het door haar verrichte depot een geldig merkrecht op de aanduiding ZO verzekering konden verkrijgen.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Overgenomen wordt hetgeen in conventie is overwogen en beslist.

6.2. De omstandigheid dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat ZO Verzekeringen B.V. het eerst de handelsnaam ZO verzekeringen heeft gebruikt betekent nog niet dat haar vordering toewijsbaar is. Daarvoor is immers nodig dat aannemelijk is dat als gevolg van het -in elk geval thans zich voordoende- gebruik door Weststreek c.s. van de handelsnaam ZO verzekeringen verwarring bij het in aanmerking ko-

mende publiek te duchten is. Daartoe heeft ZO Verzekeringen B.V. ter onderbouwing van haar vordering te weinig gesteld, terwijl zij bij gelegenheid van haar verweer in conventie juist uitvoerig en gemotiveerd heeft betoogd dat zich geen verwarring zal voordoen.

7. Slotsom in conventie en reconventie

7.1. De over en weer ingestelde vorderingen zullen worden afgewezen. Als over en weer in het ongelijk gesteld zullen partijen hun eigen kosten hebben te dragen.

8. De beslissing

De voorzieningenrechter in conventie en reconventie

8.1. wijst de over en weer ingestelde vorderingen af,

8.2. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
