

Vzgr Rb Den Haag, 8 mei 2007, Wacom



versus



HANDELSNAAMRECHT

Toestemming – rechtsverwerking

Aannemelijk dat gebruik Wacom CTI plaatsvond met toestemming en [X] aldus recht verwerkt om zich op oudere handelsnaam Wacom Wegenbouwkundig Adviesbureau te beroepen

Vast staat dat [X] volledig op de hoogte was van de door Wacom CTI in 2002 nieuw gekozen handelsnaam Wacom civieltechnisch ingenieursbureau (Wacom CTI). In dit verband is veelzeggend dat [X] gebruik maakte van visitekaartjes, waarop zijn naam en de handelsnaam van Wacom CTI was vermeld, en er dus aan meewerkte dat Wacom CTI onder die handelsnaam aan het handelsverkeer deelnam. Dat [X] zich tegen het gebruik van de handelsnaam heeft verzet, blijkt uit niets. De voorzieningenrechter vindt het daarom aannemelijk dat het gebruik heeft plaatsgevonden met toestemming van [X]. Onder die omstandigheden moet vooralsnog worden geoordeeld dat [X] het recht heeft verwerkt zich jegens Wacom CTI op zijn oudere handelsnaam te beroepen.

Inbreuk

Verbod jegens Wacom CTA toegewezen

Nu voorts aannemelijk is dat de handelsnamen Wacom civieltechnisch ingenieursbureau (Wacom CTI) en Wacom Civieltechnisch Adviesbureau (Wacom CTA) tot verwarring van de ondernemingen van partijen bij het publiek kunnen leiden, dient de vordering van Wacom CTI tot staking van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam te worden toegewezen als hierna vermeld, terwijl de vordering in reconventie moet worden afgewezen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 8 mei 2007

(P.G.J. de Heij)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 284030 / KG ZA 07-302

Vonnis in kort geding van 8 mei 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WACOM CIVIEL TECHNISCH INGENIEURSBUREAU BV,

gevestigd te Gouda,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. C. Teiwes,

tegen

[X] (HODN WACOM WEGENBOUWKUNDIG ADVIESBUREAU),

wonende te Leiderdorp,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. D.P. van Rijn-Marijn.

Partijen zullen hierna Wacom CTI en [X] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties;

- de mondelinge behandeling op 17 april 2007;

- de pleitnota van Wacom CTI met producties;

- de pleitnota van [X] met producties en de daarin opgenomen conclusie van eis in reconventie.

1.2. Vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2.1. [X] is in 1993 wegenbouwkundig advieswerk gaan verrichten onder de naam Wacom wegenbouwkundig adviesbureau.

2.2. Op 1 januari 1999 is [X] in dienst getreden van Van der Werff Wegenbouw B.V. als calculator / werkvoorbereider / acquisiteur. Van der Werff Wegenbouw is aan Wacom CTI gelieerd.

2.3. Vanaf 2002 zijn in Wacom CTI werkzaamheden ondergebracht met betrekking tot civieltechnische bouwprojecten. De vennootschap voert vanaf dat jaar de handelsnaam Wacom civieltechnisch ingenieursbureau (Wacom CTI).

2.4. Het dienstverband met Van der Werff Wegenbouw B.V. is op initiatief van [X] beëindigd per 1 oktober 2006. Sindsdien is [X] werkzaam onder de naam Wacom Civieltechnisch Adviesbureau (Wacom CTA). In dit kader gebruikt hij de domeinnaam www.wacom-cta.nl.

3. De vorderingen in conventie en in reconventie

3.1. Wacom CTI stelt dat de handelsnamen van partijen aanleiding geven tot verwarring bij het publiek. Zij meent dat zij aanspraak kan maken op een ouder handelsnaamgebruik. Bij indienstreding is [X] volgens Wacom CTI met zijn werkzaamheden onder de naam Wacom wegenbouwkundig adviesbureau gestopt. [X] heeft in 2002 zelf aan Wacom CTI geadviseerd zijn oude handelsnaam Wacom te gebruiken voor de in Wacom CTI te ontwikkelen werkzaamheden. Vervolgens is gekozen voor de handelsnaam Wacom civieltechnisch ingenieursbureau (Wacom CTI), aldus Wacom CTI. Wacom CTI stelt verder dat [X] onrechtmatig jegens haar handelt door stelselmatig relaties van de Van der Werff groep te benaderen en door bij klanten de indruk te wekken dat hij nog steeds voor Wacom CTI werkt.

3.2. Wacom CTI vordert met beroep op artikel 5 Handelsnaamwet veroordeling van [X] tot staking van het gebruik van de handelsnaam Wacom civieltechnisch adviesbureau (Wacom CTA) en/of Wacom en van de domeinnaam, en voorts een verbod om gedurende 12 maanden (in de dagvaarding nader genoemde) klanten van Wacom CTI te benaderen, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van [X] in de proceskosten, waaronder nakosten.

3.3. [X] erkent dat de thans door partijen gevoerde handelsnamen tot verwarring van de ondernemingen bij het publiek kunnen leiden. Hij stelt de handelsnaam Wacom echter sinds 1993 ononderbroken te hebben gevoerd en daarom het oudste recht te hebben. [X] bestrijdt dat hij zelf het gebruik van zijn oude handelsnaam heeft gesuggereerd en stelt tegen het gebruik daarvan bij Wacom CTI geprotesteerd te hebben. [X] betwist stelselmatig relaties van Wacom CTI te benaderen. Naar zijn zeggen heeft hij slechts van een tweetal relaties van Wacom CTI opdrachten aangenomen.

3.4. [X] vordert zijnerzijds in reconventie veroordeling van Wacom CTI tot staking van het gebruik van de naam Wacom op straffe van een dwangsom.

4. De beoordeling

4.1. Het door partijen gevorderde is naar zijn aard spoedeisend.

4.2. Wacom CTI heeft bezwaar gemaakt tegen de eis in reconventie omdat die niet vóór de zitting is aangekondigd. Dat laatste is voor een behoorlijk verloop van de procedure wenselijk, maar geen reden die vordering in een geval als het onderhavige buiten behandeling te laten.

4.3. Vastgesteld moet worden dat de door [X] vanaf 1993 tot in ieder geval 1999 gevoerde handelsnaam Wacom wegebouwkundig adviesbureau afwijkt van de handelsnaam die hij sinds 2006 voert, namelijk Wacom Civieltechnisch Adviesbureau (Wacom CTA). Partijen menen kennelijk dat deze handelsnamen, evenals de door Wacom CTI gevoerde handelsnaam Wacom civieltechnisch ingenieursbureau (Wacom CTI) en de handelsnaam Wacom, slechts in geringe mate van elkaar afwijken, zodat zij voor de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet als gelijke handelsnamen moeten worden beschouwd. In het navolgende wordt daarvan uitgegaan.

4.4. Bij de behandeling ter zitting heeft [X] verklaard dat zijn activiteiten onder de handelsnaam Wacom wegebouwkundig adviesbureau gedurende de tijd dat hij in dienst was van Van der Werff Wegenbouw B.V. beperkt zijn gebleven. [X] heeft jaarlijks een bedrag in rekening gebracht aan aannemingsbedrijf Boonman voor het ter beschikking stellen aan Boonman van zijn aannemingspapieren. Voorts heeft [X] met gebruik van de handelsnaam een octrooi in stand gehouden. Andere activiteiten zijn niet gebleken. Wacom CTI meent dat dit gebruik van de handelsnaam zo gering is, dat het niet als rechtens relevant kan worden aangemerkt. Bij de verder beoordeling wordt er evenwel verondersteldenderwijs van uitgegaan dat [X] het recht op de

handelsnaam ook na zijn indiensttreding heeft behouden.

4.5. Vast staat dat [X] volledig op de hoogte was van de door Wacom CTI in 2002 nieuw gekozen handelsnaam Wacom civieltechnisch ingenieursbureau (Wacom CTI). In dit verband is veelzeggend dat [X] gebruik maakte van visitekaartjes, waarop zijn naam en de handelsnaam van Wacom CTI was vermeld, en er dus aan meewerkte dat Wacom CTI onder die handelsnaam aan het handelsverkeer deelnam. Dat [X] zich tegen het gebruik van de handelsnaam heeft verzet, blijkt uit niets. De voorzieningenrechter vindt het daarom aannemelijk dat het gebruik heeft plaatsgevonden met toestemming van [X]. Onder die omstandigheden moet vooralsnog worden geoordeeld dat [X] het recht heeft verwerkt zich jegens Wacom CTI op zijn oudere handelsnaam te beroepen. Nu voorts aannemelijk is dat de handelsnamen Wacom civieltechnisch ingenieursbureau (Wacom CTI) en Wacom Civieltechnisch Adviesbureau (Wacom CTA) tot verwarring van de ondernemingen van partijen bij het publiek kunnen leiden, dient de vordering van Wacom CTI tot staking van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam te worden toegewezen als hierna vermeld, terwijl de vordering in reconventie moet worden afgewezen.

4.6. Het door Wacom CTI gevorderde verbod tot het benaderen van haar cliënten is niet toewijsbaar. Zij heeft niet aannemelijk kunnen maken dat [X] haar cliënten stelselmatig benadert. Voorts geldt tussen partijen geen concurrentiebeding en staat het [X] derhalve in beginsel vrij met Wacom CTI te concurreren. Dit zou anders kunnen zijn indien [X] - anders dan door het gebruik van zijn handelsnaam - welbewust bij cliënten verwarring tussen de ondernemingen van partijen zou wekken, maar voor zover Wacom CTI dat heeft willen stellen is die stelling onvoldoende onderbouwd.

4.7. In conventie zijn partijen beide deels in het ongelijk gesteld. De proceskosten worden om die reden gecompenseerd. In reconventie wordt [X] als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Gelet op de nauwe samenhang met de vorderingen in reconventie worden deze kosten begroot op nihil. De in artikel 1019i Rv. bedoelde termijn wordt gesteld op zes maanden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

gebiedt [X] binnen drie weken na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnaam Wacom civieltechnisch adviesbureau (Wacom CTA) en/of Wacom en van de domeinnaam www.wacom-cta.nl te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van €500 voor iedere dag dat overtreding van dit gebod voortduurt;

bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
bepaalt dat deze voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Wacom CTI niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts [X] een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend;

wijst het meer of anders gevorderde af;

bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen;

in reconventie:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [X] in de proceskosten, begroot op nihil.
