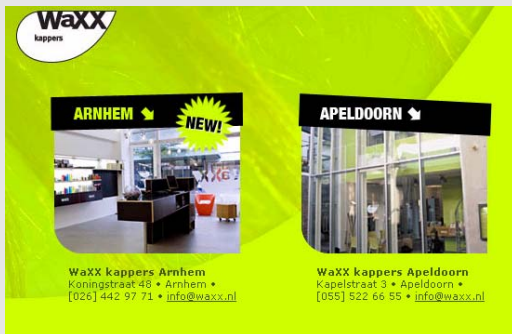


Vzgr Rb Zutphen, 10 juli 2007, Waxx Kappers v Maxx Kappers



MERKENRECHT

Gevaar voor verwarring

"Maxx" vertoont zowel auditieve als visuele gelijkheid met het woordmerk "Waxx".

Het teken verschilt slechts één letter van het woordmerk. Auditief is die ene letter van ondergeschikte betekenis. Ook visueel lijken de letters sterk op elkaar. De dubbele X is opvallend en vormt een belangrijk onderdeel van het merk. Door Dilsiz is niet betwist dat het merk "Waxx" grote bekendheid heeft bij het publiek, hetgeen af te leiden valt uit de door Gout overgelegde publicaties in diverse (landelijke) tijdschriften. De ondernemingen van partijen behoren tot dezelfde branche, bieden dezelfde diensten aan en zijn slechts 1,5km van elkaar gevestigd. Het merk "Waxx" is opvallend en niet veel voorkomend, zodat deze een groot onderscheidend vermogen heeft. Op grond van het voorgaande is voldoende aannemelijk dat het publiek merk en teken met elkaar zal associëren en bij dit publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

HANDELSNAAMRECHT

Gevaar voor verwarring

De handelsnaam wijkt slechts in zeer geringe mate af

Vaststaat dat Gout zijn onderneming reeds geruime tijd dreef onder de naam "Waxx Kappers" voordat Dilsiz de handelsnaam "Maxx Kappers" ging voeren. De handelsnaam van Dilsiz wijkt slechts in zeer geringe mate af van de handelsnaam van Gout. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het verwarringsgevaar tussen het woordmerk "Waxx" en de naam "Maxx Kappers" slaagt het beroep van Gout op artikel 5a Hnw eveneens.

PROCESKOSTEN

Billijkheid

De billijkheid zal een rol kunnen spelen bij de proceskostenveroordeling indien er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw.

Beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht voor overige handelszaken ge-

bruikelijk is ligt dan meer voor de hand. Een volledige proceskostenveroordeling ligt vooral in de rede wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk of piraterij. Dilsiz heeft aangevoerd dat hij ten tijde van de vestiging van zijn onderneming niet op de hoogte was van het merk en de handelsnaam van Gout. Niet gesteld of gebleken is dat Dilsiz te kwader trouw is ten aanzien van de inbreuk op het merk- en handelsnaamrecht van Gout. Nu voldoende aannemelijk geworden is dat Dilsiz te goeder trouw is en een volledige proceskostenveroordeling voor Dilsiz als kleine ondernemergrote gevolgen kart hebben voor zijn financiële positie, verzet de billijkheid zich tegen toewijzing van de volledige proceskosten. Dilsiz zal derhalve als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten zoals in handelszaken gebruikelijk is.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Zutphen, 10 juli 2007

(D. Vergunst)

(...).

zaaknummer / rolnummer. 85971 I KG ZA 07-140

Vonnis in kort geding van 10 juli 2007

in de zaak van

[X] GOUT handelend onder de naam WAXX KAPPERS,

wonende te Apeldoorn,

eiser,

procureur mr. C.E. Gaaf,

advocaat mr. A,D,E. Theunissen te Deventer,

tegen.

[Y] handelend onder de naam MAXX KAPPERS,

wonende te Apeldoorn,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna Gout en Dilsiz genoemd worden,

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit;

- de dagvaarding,

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van Gout

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald,

2. De feiten

2.1. Gout exploiteert sinds 1992 in Apeldoorn een kapsalon onder de handelsnamen "Waxx" en "Waxx Kappers". Tevens verzorgt Gout onder deze handelsnamen cursussen en demonstraties voor kapsalons.

2.2. Op 21 april 1999 heeft Gout het woordmerk "Waxx" bij het Benelux Merkenbureau laten inschrijven voor de klasse Kappersopleidingen en kapperscursussen evenals voor de klasse Diensten van kap. en schoonheidssalons.

2.3. Dilsiz exploiteert sinds begin 2006 onder de naam "Maxx Kappers" in Apeldoorn een kapsalon voor dames en heren.

3. Het geschil

3.1 Gout vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I Dilsiz zal gebieden binnen twee dagen na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van met het merk "Waxx" en de handelsnamen "Waxx" en "Waxx Kappers" overeenstemmende tekens voor kappersdiensten, meer in het bijzonder Dilsiz zal gebieden ieder gebruik van de handels naam waarvan de aanduiding "maxx" een onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden;

II Dilsiz zal veroordelen tot een dwangsom van € 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het gebod, voor iedere dag waarop een overtreding voortduurt;

III Dilsiz zal veroordelen in de werkelijk gemaakte proceskosten.

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

4. De beoordeling

Merk

4.1. Gout heeft mede aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat Dilsiz met het gebruik van de aanduiding "Maxx Kappen;" inbreuk maakt op het merkrecht van Gout in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Deze aanduiding is aan te merken als een teken in de zin van de BVIE dat overeenstemt met het merk van Gout en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde diensten, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.2. Onder het gebruik van een teken in de zin van artikel 2.20 BVIE valt ook het gebruik van een handelsnaam. Beoordeeld dient te worden in hoeverre het merk en het teken, elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd, een auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis vertonen, dit gerelateerd aan de totaalindruk die door beide wordt opgeroepen en de werking die daarvan uitgaat op het publiek, nu het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar speelt de indruk die bij de gemiddelde consument achterblijft een beslissende rol, waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken, alsook met alle relevante bijzonderheden en omstandigheden van het geval, waaronder de onderscheidende kracht van het merk als zodanig. Voor wat betreft het laatste is van belang dat naarmate een merk meer onderscheidend vermogen heeft, tussen dat merk en het gewraakte teken een geringere mate van gelijkenis behoeft te bestaan, wil er sprake zijn van overeenstemming, terwijl het omgekeerde eveneens geldt.

4.3. Het kenmerkende bestanddeel van de naam "Maxx Kappers" is de aanduiding "Maxx". "Maxx" vertoont zowel auditieve als visuele gelijkenis met het woordmerk "Waxx". Het teken verschilt slecht één letter van het woordmerk. Auditief is die ene letter van ondergeschikte betekenis. Ook visueel lijken de letters sterk op elkaar. De dubbele X is opvallend en vormt een belangrijk onderdeel van het merk. Door Dilsiz is niet betwist dat het merk "Waxx" grote bekendheid heeft bij het pu-

bliek, hetgeen af te leiden valt uit de door Gout overgelegde publicaties in diverse (landelijke) tijdschriften. De ondernemingen van partijen behoren tot dezelfde branche, bieden dezelfde diensten aan en zijn slechts 1,5km van elkaar gevestigd. Het merk "Waxx" is opvallend en niet veel voorkomend, zodat deze een groot onderscheidend vermogen heeft. Op grond van het voorgaande is voldoende aannemelijk dat het publiek merk en teken met elkaar zal associëren en bij dit publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

4.4. Het verweer van Dilsiz, 'inhoudende dat hij het merk "Waxx" niet kende, dient te worden gepasseerd. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid I BVIE is niet vereist dat de inbreukmaker te kwader trouw is. Dat Dilsiz niet op de hoogte was van het bestaan van het merk "Waxx" is derhalve niet relevant bij de beoordeling of hij met het gebruik van het overeenstemmende teken inbreuk maakt op het merkenrecht van Gout.

Handelsnaam

4.5. Voorts heeft Gout zijn vordering gebaseerd op artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Gout heeft hiertoe aangevoerd dat Dilsiz met het voeren van de handelsnaam "Maxx Kappers" inbreuk maakt op het oudere handelsnaamrecht van Gout, nu de handelsnaam van Dilsiz slechts in geringe mate van die van Gout afwijkt en daardoor bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is.

4.6. Artikel 5 Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam 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.

4.7. Vaststaat dat Gout zijn onderneming reeds geruime tijd dreef onder de naam "Waxx Kappers" voordat Dilsiz de handelsnaam "Maxx Kappers" ging voeren. De handelsnaam van Dilsiz wijkt slechts in zeer geringe mate af van de handelsnaam van Gout. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het verwarringsgevaar tussen het woordmerk "Waxx" en de naam "Maxx Kappers" slaagt het beroep van Gout op artikel 5a Hnw eveneens.

4.8. Op grond van vorenstaande zullen de vorderingen van Gout worden toegewezen als na te melden.

4.9. De termijn waarbinnen Dilsiz de inbreuk op het merk- en handelsnaamrecht van Gout dient te staken zal worden gesteld op twee weken, teneinde Dilsiz redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen de inbreukmakende tekens te verwijderen.

4.10. De te verbeuren dwangsom zal worden beperkt en hieraan zal een maximum worden gesteld. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit vonnis oplegging Van hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en

de beoogde prikkelende werking van de dwangsornop-
legging.

proceskosten

4.11 Gout vordert dat Dilsiz conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering veroordeeld zal worden in de werkelijk gemaakte proceskosten. Op grond van dit artikel zal de rechter moeten komen tot een beoordeling van de evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid. De billijkheid zal een rol kunnen spelen bij de proceskostenveroordeling indien er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. Beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht voor overige handelszaken gebruikelijk is ligt dan meer voor de hand. Een volledige proceskostenveroordeling ligt vooral in de rede wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk of piraterij. Dilsiz heeft aangevoerd dat hij ten tijde van de vestiging van zijn onderneming niet op de hoogte was van het merk en de handelsnaam van Gout. Niet gesteld of gebleken is dat Dilsiz te kwader trouw is ten aanzien van de inbreuk op het merk- en handelsnaamrecht van Gout. Nu voldoende aannemelijk geworden is dat Dilsiz te goeder trouw is en een volledige proceskostenveroordeling voor Dilsiz als kleine ondernemergrote gevolgen kart hebben voor zijn financiële positie, verzet de billijkheid zich tegen toewijzing van de volledige proceskosten. Dilsiz zal derhalve als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten zoals in handelszaken gebruikelijk is. Deze kosten aan de zijde van Gout worden begroot op:

- dagvaarding	EUR 84,31
- vast recht	251,
- overige kosten	0
- salaris procureur	816
Totaal	EUR 1.151,31

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Dilsiz binnen twee weken na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van met het merk "Waxx" en de handelsnamen "Waxx" en "Waxx Kappers" overeenstemmende tekens voor kappersdiensten;

5.2. gebiedt Dilsiz binnen twee weken na betekening van het vonnis ieder gebruik van de handelsnaam waarvan de aanduiding "maxx" een onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden;

5.3. bepaalt dat Dilsiz voor iedere keer dat hij in strijd handelt met het onder 5.1. en 5.2. bepaalde, aan Geut een dwangsom verbeurt van BUR 500,00;

5.4. bepaalt het maximum van de uit hoofde van dit vonnis te verbeuren dwangsommen op een bedrag van EUR 5.000,00;

5.5. veroordeelt Dilsiz in de proceskosten, aan de zijde van Gout tot op heden begroot op EUR 1.151,31,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af