

Vzgr Rb Leeuwarden, 2 april 2008, Tooldiscouter v Tooldiscount



HANDELSNAAMRECHT

Inbreukmakende handelsnaam

[a] heeft ter zitting erkend dat het hiervoor omschreven verwarringsgevaar bestaat en dat hij meelift met de bekendheid van de oudere handelsnaam 'Tooldiscouter'.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de door [a] gebruikte handelsnaam 'Tooldiscount' en de bijbehorende internetsite www.tooldiscount.nl slechts in geringe mate afwijken van de door [x] gebruikte handelsnaam 'Tooldiscouter' en de bijbehorende internetsite www.tooldiscouter.nl. Voldoende aanmerkelijk geworden is dat er bij het gebruik van deze twee handelsnamen c.q. de daaraan verbonden internetsites verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is, aangezien:

- (i) beide ondernemingen in de gereedschapsbranche actief zijn, meer in het bijzonder de verkoop van gereedschap via internet;
- (ii) zij daarbij grotendeels dezelfde producten aanbieden;
- (iii) beide ondernemingen in dezelfde regio -Fryslan- gevestigd zijn;
- (iv) beide ondernemingen middels de internetverkoop een landelijke dekking hebben.

4.4. Waar genoegzaam is komen vast te staan dat 'Tooldiscouter' een oudere handelsnaam is dan 'Tooldiscount', maakt [a] door het gebruik van de handelsnaam 'Tooldiscount' en de daaraan verbonden internetsite www.tooldiscount.nl inbreuk op de handelsnaam van [x], hetgeen onrechtmatig is jegens [x]. [a] heeft ter zitting erkend dat het hiervoor omschreven verwarringsgevaar bestaat en dat hij meelift met de bekendheid van de oudere handelsnaam 'Tooldiscouter', en heeft tevens verklaard bereid te zijn om het gebruik van de handelsnaam '(ISR) Tooldiscount' en de daaraan verbonden internetsite www.tooldiscount.nl te staken.

Vindplaatsen: LJN: [BC9160](#)

Vzgr Rb Leeuwarden, 2 april 2008

(G. Tangenberg)

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 87520 / KG ZA 08-47

Vonnis in kort geding van 2 april 2008

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma [x]', H.O.D.N. 'TOOLDISCOUNTER' gevestigd te [woonplaats],

2. [y],

wonende te [woonplaats],

3. [z],

wonende te [woonplaats],

eisers,

procureur: mr. M.R. van der Pol,

tegen

[a], o.a. H.O.D.N. 'TOOLDISCOUNT' E/O 'ISR TOOLDISCOUNT',

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna '[x]' en '[a]' genoemd worden.

1. De procedure

1.1. [x] heeft [a] in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 17 maart 2008.

1.2. [x] heeft toen op de bij dagvaarding vermelde gronden en na wijziging van eis gevorderd dat de voorzieningenrechter, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. [a] gebiedt en veroordeelt om:

- zich te onthouden van het gebruik van de (handels)naam 'Tooldiscount' en de elementen 'Tool' en 'discount(er)' op welke wijze dan ook;
- de internetsite www.tooldiscount.nl uit de lucht te halen;

alles op straffe van verbeurte van een dwangsom ad € 100.000,-, te vermeerderen met een bedrag ad €1.000,- voor elke dag dat [a] nadien daarmee in gebreke blijft;

II. [a] veroordeelt in de kosten van het geding.

1.3. Ter zitting hebben partijen hun standpunten toegelicht, waarbij de raadsman van [x] en [a] gebruik hebben gemaakt van pleitnotities.

1.4. Partijen hebben producties in het geding gebracht.

1.5. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

In dit kort geding hebben de volgende feiten als vaststaand te gelden.

2.1. [x] exploiteert sinds 2003 te [woonplaats] een groothandel en internetwinkel in onder meer gereedschappen en aanverwante producten onder de handelsnaam 'Tooldiscouter'. [x] staat onder deze handelsnaam ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en bezit de internetsite www.tooldiscouter.nl, via welk kanaal hij gereedschappen en aanverwante producten adverteert en verkoopt.

2.2. [a] is in de loop van 2007 te [woonplaats] een soortgelijke onderneming als [x] gaan exploiteren, en maakt daarbij gebruik van de handelsnaam '(ISR) Tooldiscount'. [a] heeft advertenties geplaatst op de internetsite www.marktplaats.nl, waarbij hij de handelsnaam 'Tooldiscount' hanteert en bezit de internetsite www.tooldiscount.nl. Blijkens een aankondiging op deze site zullen daarop binnenkort de

gereedschappen en aanverwante produkten van de onderneming van [a] te vinden zijn.

2.3. Bij brief van 8 februari 2008 heeft de raadsman van [x] [a] medegedeeld dat er met het gebruik van de handelsnaam 'Tooldiscount' en de website www.tooldiscount.nl een onacceptabel verwarringsgevaar bij het publiek wordt gecreeërd, hetgeen een onrechtmatige inbreuk op de rechten van [x] oplevert, en dat het gebruik van de handelsnaam 'Tooldiscount' en/of de elementen 'Tool' of 'discount' daarom gestaakt moet worden, terwijl [a] tevens de internetsite uit de lucht dient te halen. [a] heeft niet aan deze sommatie voldaan.

3. De standpunten van partijen

3.1. [x] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat met het gebruik door [a] van de handelsnaam 'Tooldiscount' en de daaraan verbonden internetsite www.tooldiscount.nl een onacceptabel verwarringsgevaar bij het publiek wordt gecreeërd, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de door [x] gebruikte handelsnaam 'Tooldiscouter'. Dit verwarringsgevaar wordt veroorzaakt doordat beide ondernemingen in dezelfde regio zijn gevestigd, en beide een internetwinkel met een landelijke dekking en dezelfde produkten exploiteren. [a] lift op deze manier mee met de goede naam van Tooldiscouter -laatstgenoemde heeft in de loop van de tijd in de markt goodwill opgebouwd- en brengt Tooldiscouter aldus schade toe, hetgeen onrechtmatig is. [a] dient de inbreuk op de handelsnaam van [x] dan ook te staken.

3.2. [a] voert verweer, waarop voor zover nodig hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang is naar het oordeel van de voorzieningenrechter gelegen in de aard van de gevraagde voorziening, die strekt tot beëindiging van onrechtmatig handelen.

4.2. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet 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.

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de door [a] gebruikte handelsnaam 'Tooldiscount' en de bijbehorende internetsite www.tooldiscount.nl slechts in geringe mate afwijken van de door [x] gebruikte handelsnaam 'Tooldiscouter' en de bijbehorende internetsite www.tooldiscouter.nl. Voldoende aannemelijk geworden is dat er bij het gebruik van deze twee handelsnamen c.q. de daaraan verbonden internetsites verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is, aangezien:

(i) beide ondernemingen in de gereedschapsbranche actief zijn, meer in het bijzonder de verkoop van gereedschap via internet;

(ii) zij daarbij grotendeels dezelfde produkten aanbieden;

(iii) beide ondernemingen in dezelfde regio -Fryslân- gevestigd zijn;

(iv) beide ondernemingen middels de internetverkoop een landelijke dekking hebben.

4.4. Waar genoegzaam is komen vast te staan dat 'Tooldiscouter' een oudere handelsnaam is dan 'Tooldiscount', maakt [a] door het gebruik van de handelsnaam 'Tooldiscount' en de daaraan verbonden internetsite www.tooldiscount.nl inbreuk op de handelsnaam van [x], hetgeen onrechtmatig is jegens [x]. [a] heeft ter zitting erkend dat het hiervoor omschreven verwarringsgevaar bestaat en dat hij meelift met de bekendheid van de oudere handelsnaam 'Tooldiscouter', en heeft tevens verklaard bereid te zijn om het gebruik van de handelsnaam '(ISR) Tooldiscount' en de daaraan verbonden internetsite www.tooldiscount.nl te staken.

Onder deze omstandigheden kan de vordering van [x] strekkende tot een verbod van het gebruik van de handelsnaam 'Tooldiscount' en het uit de lucht halen van de internetsite www.tooldiscount.nl worden toegewezen. Het jegens [a] gevorderde verbod van het gebruik van de afzonderlijke elementen 'Tool' en 'Discount(er)' zal worden afgewezen, nu [x] ter zitting heeft aangegeven dat hij slechts belang heeft bij een verbod op het in gezamenlijkheid gebruiken van de woorden 'Tool' en 'Discount' als handelsnaam. Bovendien zijn de afzonderlijke woorden 'Tool' en 'Discount' algemeen gangbare beschrijvende begrippen, waaraan op zichzelf naar voorlopig oordeel geen bescherming toekomt.

4.5. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat [a] zijn ter zitting gedane toezegging om de handelsnaam '(ISR) Tooldiscount' en de daaraan verbonden internetsite www.tooldiscount.nl niet langer te gebruiken gestand zal doen. Er is dan ook aanleiding slechts een beperkte dwangsom als prikkel tot nakoming van deze toezegging te geven. De voorzieningenrechter zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit kort-geding-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 werking van de dwangsomoplegging.

4.6. [a] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van [x] vastgesteld als volgt:

- dagvaardingskosten €71,80

- vast recht €254,00

- salaris procureur €816,00

totaal €1.141,80

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

veroordeelt [a] om zich met ingang van heden te onthouden van het gebruik van de handelsnaam 'Tooldiscount' en om de internetsite www.tooldiscount.nl binnen zeven dagen na heden uit de lucht te halen;

bepaalt dat [a] voor iedere dag dat hij niet aan deze veroordeling voldoet, een dwangsom zal verbeuren van €100,00;

verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van €2.000,-;

veroordeelt [a] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [x] vastgesteld op €1.141,80;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Tangenberg en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Postma op 2 april 2008.
