

Rb Rotterdam, 2 april 2008, TBI v TIB

Technisch Installatiebureau Rotterdam
> facilitaire dienst t.b.v. woningbouw
> elektrotechniek
> gas, water en loodgieters werkzaamheden

**HANDELSNAAMRECHT****Gevaar voor verwarring****De ondernemingen zijn deels op dezelfde geografische markt actief en richten zich deels op hetzelfde publiek.**

Voor de vraag of door de geringe mate van afwijking verwarring bij het publiek is te duchten, is het navolgende van belang. De (tot het TBI concern behorende) TBI bedrijven begeven zich evenals TIB Rotterdam op het terrein van bouw- en installatiewerkzaamheden. Weliswaar is het zo dat de TBI bedrijven landelijk opereren, terwijl TIB Rotterdam haar werkzaamheden beperkt tot de regio Rotterdam en omstreken, maar dit verhindert niet dat de ondernemingen deels op dezelfde geografische markt actief zijn en zich deels richten op hetzelfde publiek. De TBI bedrijven zijn immers (veelal) in Rotterdam gevestigd en verrichten van daaruit hun activiteiten in het gehele land, waaronder ook Rotterdam. Tenslotte is van belang dat enige bekendheid het TBI concern niet kan worden ontzegd. De stelling dat juist deze bekendheid mee zou brengen dat het publiek heel wel in staat is de ondernemingen van elkaar te onderscheiden, zoals nog door TIB Rotterdam is aangevoerd, deelt de rechtbank niet. Zoals reeds hiervoor is overwogen, moet worden aangenomen dat door het gebruik van afkortingen het publiek de verschillen tussen de lettercombinaties niet snel zal herkennen. Daar komt bij dat doordat ook de bedrijven behorend tot het TBI concern de lettercombinatie TBI combineren met verschillende voor- of achtervoegsels het gebruik van de toevoeging Rotterdam in de handelsnaam de kans op verwarring eerder vergroot dan daaraan afdoet. Op grond van het voorafgaande is de rechtbank van oordeel dat verwarring is te duchten in die zin dat het gevaar bestaat dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de ondernemingen met elkaar zijn verbonden en/of tot één en hetzelfde concern behoren.

Vindplaatsen: LJN: [BC9760](#)**Rb Rotterdam, 2 april 2008**

(G.J. Heevel)

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 243999 / HA ZA 05-2251

Uitspraak: 2 april 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TBI HOLDINGS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TBI BOUWGROEP B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TBI ASSURANTIEN B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CROON ELEKTROTECHNIEK B.V., h.o.d.n. CROON TBI TECHNIEK, gevestigd te Rotterdam,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WOLTER & DROS B.V., h.o.d.n. WOLTER & DROS TBI TECHNIEK, gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te Rotterdam,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVL B.V., h.o.d.n. HVL TBI TECHNIEK, gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te Dordrecht,
eiseressen,
procureur mr. P.P. Engelman,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,
- tegen -
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU ROTTERDAM mede h.o.d.n. TIB ROTTERDAM B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, gedaagde,
procureur mr. J. Kneppelhout,
advocaat mr. M.R. Krul (voorheen) en mr. C.L. Capel (thans) te Rotterdam.
Partijen worden hierna aangeduid als "TBI Holdings" "TBI Bouwgroep" "TBI Assurantiën" "Croon TBI techniek" "Dros TBI Techniek" "HVL TBI techniek", dan wel als "de TBI Techniek bedrijven" voor eiseressen sub 4 t/m 6 gezamenlijk, dan wel als "TBI c.s." voor alle eiseressen gezamenlijk respectievelijk als "TIB Rotterdam".

1. Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 18 juli 2005 en de door TBI c.s. overgelegde producties;
 - conclusie van antwoord, met producties;
 - conclusie van repliek, met producties;
 - conclusie van dupliek, met producties;
 - akte uitlating productie aan de zijde van TBI c.s.;
- de bij gelegenheid van de pleidooien overgelegde pleitnotities.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast:

2.1 TBI Holdings is de overkoepelende organisatie van een bouw- en techniekconcern (hierna te noemen: TBI concern dan wel TBI bedrijven voor alle daaronder res-

sorterende ondernemingen). De TBI bedrijven zijn met name actief in de bouw en installatietechniek of verleenen ondersteunende diensten aan het TBI concern.

2.2 TBI Holdings voert de handelsnaam TBI (Holdings) voor haar onderneming en voor het TBI concern. De TBI bedrijven maken hun concernrelatie duidelijk door het voeren van een TBI huisstijl onder meer bestaande uit het medevoeren van TBI in hun handelsnaam en het afbeelden van het beeldmerk op briefpapier, bedrijfsauto's en dergelijke.

2.3 TBI Holdings is houdster van het woordmerk TBI, op 23 november 2000 ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 0691170 voor waren in de klassen 6, 9, 11, 17, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 40 en 42.

2.4 TBI Holdings is tevens houdster van het hierna afgebeelde woord/beeldmerk TBI, op 17 februari 2003 ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 0731956 voor waren in de klassen 6, 9, 11, 17, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 40 en 42.

2.5 TBI Holdings licenties verleend voor het gebruik van de merken aan een groot aantal TBI bedrijven (werkzaam op het terrein van bouw en techniek), welke licenties zijn ingeschreven in het Benelux Merkenregister.

2.6 Het TBI concern houdt een website onder de naam www.tbi.nl. Zoals daarop wordt uitgelegd, staat TBI voor "Techniek, Bouw en Industrie".

2.7 TIB Rotterdam is een technisch installatiebureau. Zij houdt zich bezig met het verrichten van diensten op het gebied van elektrotechniek, het verrichten van loodgieterswerkzaamheden en dakbedekking ten behoeve van luxe woningbouw in met name de regio Rotterdam.

2.8 TIB Rotterdam voert de handelsnamen "B.V. Technisch Installatie Bureau Rotterdam" en "TIB Rotterdam".

2.9 TIB Rotterdam gebruikt haar handelsnaam als logo in gestileerde letters op onder meer briefpapier en bedrijfsauto's.

2.10 TIB Rotterdam heeft op 15 maart 2000 de domeinnaam www.tibrotterdam.nl geregistreerd. De website onder deze naam wordt gebruikt voor de zogeheten Lughthart groep, het conglomeraat van de Rotterdamse bedrijven E.T.B. Lughthart & Zonen B.V., Randstad Electronics, Island Data en TIB Rotterdam.

2.11 Op 6 oktober 2004 heeft TBI c.s. TIB Rotterdam gesommeerd het gebruik van de lettercombinatie TIB vrijwillig te staken.

3. De vordering

De vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

TIB Rotterdam te bevelen met ingang van twee maanden na betekening van dit vonnis elk gebruik van de lettercombinatie TIB dan wel een met TBI overeenstemmend teken, waaronder de domeinnaam www.tibrotterdam.nl te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere overtreding van dit bevel dan wel van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit bevel wordt overtreden, zulks ter keuze van eiseressen;

TIB Rotterdam te bevelen binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.tibrotterdam.nl uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, onder gelijktijdige toezending van kopieën van de desbetreffende stukken aan de advocaat van eiseressen, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit bevel wordt overtreden;

TIB Rotterdam te veroordelen aan TIB Holdings te betalen een schadevergoeding van € 5.000,- tot vergoeding van de door TIB Holdings geleden schade aan het merk en/of handelsnaam en aan buitengerechtere kosten € 372,36 (inclusief BTW), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding; TIB Rotterdam te veroordelen in de kosten van het geding.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft TBI c.s. aan de vordering de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

3.1 TBI Holdings en TBI Bouwgroep gebruiken de (mede)handelsnaam sinds 30 december 1981 respectievelijk vanaf 1982. De andere TBI bedrijven zijn daarna geleidelijk overgegaan tot het voeren van de medehandelsnaam.

3.2 Door zich in het economisch verkeer aan te duiden met TIB Rotterdam, de lettercombinatie TIB als opvallend onderdeel van haar logo te gebruiken en het gebruik van haar domeinnaam www.tibrotterdam.nl kan bij het publiek verwarring ontstaan, in die zin dat bij het publiek de onjuiste indruk kan ontstaan dat TIB Rotterdam tot het TBI concern behoort en/of is verwarring te duchten omtrent de herkomst van de diensten van TIB Rotterdam.

3.3 Voornoemd handelen is in strijd met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).

3.4 Door voornoemd handelen maakt TIB Rotterdam voorts inbreuk op het merkrecht van TBI Holdings als bedoeld in artikel 13 A lid 1 sub b t/m d BMW. De lettercombinatie TIB stemt overeen met het merk TBI, zodat door het gebruik van deze tekens voor gelijke dan wel gelijksoortige diensten gevaar voor verwarring bestaat, inhoudende het gevaar van associatie. Bovendien is TBI een bekend merk en trekt TIB Rotterdam ongerechtvaardigd voordeel van en/of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van en/of de reputatie van het merk TBI, zonder dat zij daartoe een geldige reden heeft.

3.5 Door voornoemd handelen wordt de exclusiviteit en daarmee het onderscheidend vermogen van het merk en de (mede)handelsnaam TBI aangetast, waardoor TBI c.s. schade lijdt, welke schade wordt begroot op € 5.000,-.

3.5 Voorts is schade geleden in de vorm van buitengerechtere kosten om de zaak buiten rechte te regelen, welke schade op grond van artikel 96 lid 2 BW voor vergoeding in aanmerking komt en is berekend op basis van 1.06 uur aan werkzaamheden, zijnde € 372,36.

4. Het verweer

Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van TBI c.s. in de kosten van het geding.

TIB Rotterdam heeft daartoe - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd:

4.1 TIB Rotterdam gebruikte haar handelsnaam eerder dan TBI c.s., te weten vanaf 1 januari 1998. Het gebruik van de naam TBI door TBI Holdings en TBI Bouwgroep is in de periode 1981-1997 in onvoldoende mate tot het publiek doorgedrongen, zodat in deze periode geen sprake is geweest van het voeren van een handelsnaam, terwijl de TBI bedrijven zich eerst in 2002 onder de medehandelsnaam TBI zijn gaan profileren.

4.2 TIB is in de markt van installatiebedrijven de gebruikelijke afkorting ter aanduiding van de aard van het bedrijf en wordt als zodanig door veel bedrijven binnen de branche gebruikt in hun handelsnaam en/of domeinnaam. Het kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam TIB Rotterdam is Rotterdam. Het verschil tussen deze handelsnaam en TBI - maar ook tussen TIB en TBI - is zodanig dat het publiek geen verband zal leggen tussen TIB Rotterdam en TBI, zodat geen sprake is van verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek als bedoeld in artikelen 5 en 5a Hnw.

4.3 Er is geen sprake van merkgebruik, omdat TIB Rotterdam de tekens uitsluitend gebruikt ter aanduiding van haar onderneming en niet (mede) ter onderscheiding van waren of diensten.

4.4 Er geen sprake is van inbreuk op het merkrecht van TBI Holdings. Er is geen gevaar voor (in)directe verwarring, nu het merk en de tekens onvoldoende gelijkenis vertonen. TBI is ook geen bekend merk. TBI heeft bovendien niet aangetoond en/of aannemelijk gemaakt dat TIB Rotterdam ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk. Voorts geldt dat geen sprake is van strijd met enig handelsnaamrecht, zodat TIB Rotterdam een geldige reden heeft voor het gebruik als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub d BMW (thans artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE).

4.5 Voor zover er wel sprake zou zijn van merkinbreuk kan uitsluitend TBI Holdings als merkhoudster zich daartegen verzetten.

4.6 TIB is een gebruikelijke afkorting voor Technisch Installatie Bedrijf. Het gebruik daarvan kan niet worden gemonopoliseerd.

4.7 Reeds omdat geen sprake is van enige inbreuk, dient de vordering tot vergoeding van de schade te worden afgewezen. TIB Rotterdam betwist voorts de hoogte van de gestelde schade. Uit niets blijkt hoe deze is opgebouwd.

4.8 De gevorderde buitengerechtigde kosten betreffen uitsluitend kosten waarvoor de artikelen 237 Rv e.v. een vergoeding plegen in te sluiten, zodat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. De verrichte werkzaamheden hebben uit niet meer bestaan dan een enkele sommatie en enige correspondentie over een schikkingsvoorstel.

5. De beoordeling

5.1 De rechtbank stelt vast dat zij ten tijde van het aanhangig maken van dit geding op grond van artikel 37A BMW bevoegd was en thans op grond van artikel 4.6 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendomsrechten (hierna: BVIE) bevoegd is om van de onderhavige vordering voor zover deze is gegrond op het merkenrecht kennis te nemen, daar TIB Rotterdam in Rotterdam is gevestigd.

5.2 TBI c.s. baseert haar vordering zowel op een ouder handelsnaamrecht als op een ouder merkrecht. Het meest verstrekkende verweer van TIB Rotterdam is dat zij claimt haar handelsnaam te zijn gaan voeren vanaf 1 januari 1998, op welk moment volgens haar nog geen sprake was van het voeren van de handelsnaam TBI als bedoeld in artikel 5 Hnw en op welk moment TBI Holdings haar merken nog niet had geregistreerd. Ter beoordeling van het geschil is dan ook allereerst van belang vast te stellen vanaf wanneer partijen hun handelsnaam feitelijk zijn gaan gebruiken, een en ander mede in relatie tot de registratie van de merken door TBI Holdings.

5.3 Uit de door TBI c.s. in het geding gebrachte stukken is voldoende aannemelijk geworden dat de (mede)handelsnaam TBI wordt gebruikt door TBI Holdings, TBI Bouw en TBI Assurantiën en deze handelsnaam als zodanig ook bekendheid geniet bij het publiek sinds in ieder geval begin jaren negentig. Zo blijkt allereerst uit de uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) dat de aanduiding TBI Holdings, TBI Bouwgroep en TBI Assurantiën als handelsnaam is ingeschreven in de registers. Voorts blijkt uit de jaarverslagen van 1989 en 1994, alsmede uit een advertentie in het NRC Handelsblad van 7 februari 1997 dat TBI door TBI Holdings in de communicatie naar het publiek steeds is gebruikt als aanduiding van haarzelf (al dan niet in combinatie met Holdings B.V.) dan wel als aanduiding van het conglomeraat van de TBI bedrijven, alsmede dat TBI Bouwgroep en TBI Assurantiën steeds als zodanig zijn aangeduid. Dat de (mede)handelsnaam TBI ook reeds toen bekendheid bij het publiek genoot, blijkt in voldoende mate uit de in het geding gebrachte publicaties in de landelijke pers daterend uit de periode 1990-1997. In rechte is dan ook komen vast te staan dat voornoemde bedrijven TBI sinds begin jaren negentig als (mede)handelsnaam hebben gevoerd als bedoeld in artikel 5 Hnw. Een conclusie als deze kan niet worden getrokken met betrekking tot het gebruik van de medehandelsnaam TBI door de TBI Techniek bedrijven. Deze bedrijven hebben TBI niet opgenomen in hun handelsnaam als opgegeven bij de KvK. Deze bedrijven zijn - naar TBI c.s. zelf stelt - eerst geleidelijk en later dan TBI Holdings, TBI Bouw en TBI Assurantiën TBI aangevangen met het mede voeren van de handelsnaam door vermelding daarvan in hun advertenties, briefpapier en bedrijfsauto's. Volgens TBI c.s. was hier omstreeks 1999 sprake van. Dit laatste blijkt echter niet uit de door haar overgelegde producties ter zake. Zo is op de afbeeldingen van het door Croon TBI Techniek gebruikte postpapier en van de door haar gebruikte bedrijfsauto weliswaar te zien dat deze onderneming

inderdaad TBI aan haar handelsnaam heeft toegevoegd, maar tevens dat zij het door TBI Holdings geregistreerde beeldmerk op deze voorwerpen gebruikt, hetgeen aanmerkelijk maakt dat deze afbeeldingen dateren van na de datum van inschrijving van dit beeldmerk, zijnde 17 februari 2003. Nader bewijs van de stelling dat ook deze bedrijven reeds in 1999 gebruik maakten van de medehandelsnaam is niet overgelegd en ook niet aangeboden, zodat dit niet vast is komen te staan. In rechte dient er dan ook vanuit te worden gegaan dat de TBI Techniek bedrijven de (mede)handelsnaam eerst zijn gaan voeren vanaf 17 februari 2003.

5.4 Aangaande het gebruik van haar handelsnaam door TIB Rotterdam blijkt uit de stukken het navolgende. Vaststaat dat de onderneming tot eind december 1997 de handelsnaam Bornkamp Installatieservice B.V. mocht voeren en voerde. Blijkens de aankondiging van de onderneming aan haar klanten van de verhuizing van de Geertsemastraat naar de Graeffstraat te Rotterdam, zou deze naam daarna, wegens het aflopen van de periode waarin gebruik gemaakt mocht worden van de naam Bornkamp, zijn gewijzigd in Technisch installatiebureau Rotterdam. TIB Rotterdam stelt daartoe ook daadwerkelijk vanaf 1 januari 1998 over te zijn gegaan, ten bewijze waarvan zij bij conclusie van dupliek postpapier en foto's van de gebruikte bedrijfsauto in het geding gebracht, waarop de handelsnaam TIB Rotterdam, het logo en het adres aan de Graeffstraat zijn vermeld. Op welke datum deze afbeeldingen zijn gemaakt, is daarop niet te zien. De rechtbank acht echter voldoende aanmerkelijk dat dit in ieder geval vóór 15 maart 2000 moet zijn geweest, nu uit de door TBI c.s. overgelegde kopie van de domeinnaamregistratie van tibrotterdam.nl blijkt dat deze registratie op 15 maart 2000 heeft plaatsgevonden door registrant "TIB Rotterdam B.V." en door TBI c.s. niet gemotiveerd is weersproken dat TIB Rotterdam op dat moment haar huidige handelsnaam gebruikte. De rechtbank zal daarom uitgaan van de datum van domeinnaamregistratie, zijnde 15 maart 2000. Dit betekent dat het handelsnaamgebruik door TIB Rotterdam van jongere datum is dan het handelsnaamgebruik door TBI Holdings, TBI Bouw en TBI Assurantiën, maar van oudere datum dan het handelsnaamgebruik door de TBI Techniek bedrijven en tevens dat dit handelsnaamgebruik van oudere datum is dan de merkregistraties door TBI Holdings, zijnde 23 november 2000 respectievelijk 17 februari 2003.

5.5 Met betrekking tot de gestelde handelsnaaminbreuk leidt hetgeen hiervoor is overwogen tot de conclusie dat uitsluitend TBI Holdings, TBI Bouw en TBI Assurantiën zich tegenover TIB Rotterdam kunnen beroepen op eerder gebruik van de (mede) handelsnaam TBI. Dit laat onverlet dat de TBI Techniek bedrijven als belanghebbende in deze beschouwd kunnen worden, nu onder meer in geschil is het gebruik van de handelsnaam TBI ter aanduiding van het conglomeraat van de TBI bedrijven, zodat dit geen gevolgen heeft voor de vorderingsgerechtigdheid van deze eiseressen.

5.6 Ter beoordeling ligt vervolgens voor de vraag of TIB Rotterdam door het gebruik van haar handelsnaam

in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Daarvan is sprake indien moet worden geoordeeld dat de handelsnaam TIB Rotterdam in zijn geheel beschouwd slechts in geringe mate afwijkt van de oudere (mede)handelsnaam TBI en daardoor in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. Daartoe is voldoende dat het gevaar bestaat dat bij het publiek de indruk ontstaat dat beide ondernemingen met elkaar zijn verbonden. Krachtens vaste jurisprudentie geldt voorts dat ter bepaling van het verwarringsgevaar rekening dient te worden gehouden met alle (overige) omstandigheden van het geval, waarbij tevens in acht dient te worden genomen de vraag of een beroep op dit artikel niet te zeer de gewone taal of louter beschrijvende aanduidingen monopoliseert.

5.7 De rechtbank is met TIB Rotterdam van oordeel dat nu TBI Assurantiën zich op een zo wezenlijk ander terrein van het handelsverkeer begeeft dan TIB Rotterdam, verwarring tussen deze twee ondernemingen uitgesloten moet worden geacht, zodat het geschil zich beperkt tot het gebruik van enerzijds de handelsnaam TBI (ter aanduiding van het conglomeraat TBI bedrijven), de medehandelsnamen TBI Holdings en TBI Bouw en anderzijds de handelsnaam TIB Rotterdam.

5.8 Meest kenmerkende bestanddelen van deze handelsnamen zijn de lettercombinaties. De lettercombinatie TBI stemt overeen met de lettercombinatie TIB, doordat gebruik is gemaakt van dezelfde drie letters en beide lettercombinaties beginnen met de letter T. Wel is het zo dat de letters in een andere volgorde zijn geplaatst, waardoor tevens een verschil in uitspraak ontstaat. Daarnaast is sprake van een begripsmatig verschil, nu de letter I bij TBI staat voor industrie, terwijl zij in de afkorting TIB staat voor installatie en de letter B bij TBI staat voor bouw, terwijl zij in de afkorting TIB staat voor bedrijf. Deze verschillen zijn echter minder relevant, nu het hier om afkortingen gaat en naar algemene ervaringsregelen mag worden aangenomen dat bij het visueel en auditief waarnemen van afkortingen, geringe verschillen door het publiek minder snel worden opgemerkt dan in het geval gebruik wordt gemaakt van normale woorden. Aan deze lettercombinaties zijn in de handelsnamen zoals gebruikt (met uitzondering van TBI ter aanduiding van het conglomeraat van TBI bedrijven) verschillende achtervoegsels geplaatst. Deze toevoegingen kunnen echter naar het oordeel van de rechtbank niet afdoen aan de meer dan geringe gelijkenis die wordt opgewekt door het prominente gebruik van de lettercombinaties in de handelsnamen. De conclusie moet dan ook zijn dat de handelsnaam TIB Rotterdam in zijn geheel beschouwd in slechts geringe mate afwijkt van de (mede) handelsnamen TBI, TBI Holdings en TBI Bouw.

5.9 Voor de vraag of door de geringe mate van afwijking verwarring bij het publiek is te duchten, is het navolgende van belang. De (tot het TBI concern behorende) TBI bedrijven begeven zich evenals TIB

Rotterdam op het terrein van bouw- en installatiewerkzaamheden. Weliswaar is het zo dat de TBI bedrijven landelijk opereren, terwijl TIB Rotterdam haar werkzaamheden beperkt tot de regio Rotterdam en omstreken, maar dit verhindert niet dat de ondernemingen deels op dezelfde geografische markt actief zijn en zich deels richten op hetzelfde publiek. De TBI bedrijven zijn immers (veelal) in Rotterdam gevestigd en verrichten van daaruit hun activiteiten in het gehele land, waaronder ook Rotterdam. Tenslotte is van belang dat enige bekendheid het TBI concern niet kan worden ontzegd. De stelling dat juist deze bekendheid mee zou brengen dat het publiek heel wel in staat is de ondernemingen van elkaar te onderscheiden, zoals nog door TIB Rotterdam is aangevoerd, deelt de rechtbank niet. Zoals reeds hiervoor is overwogen, moet worden aangenomen dat door het gebruik van afkortingen het publiek de verschillen tussen de lettercombinaties niet snel zal herkennen. Daar komt bij dat doordat ook de bedrijven behorend tot het TBI concern de lettercombinatie TBI combineren met verschillende voor- of achtervoegsels het gebruik van de toevoeging Rotterdam in de handelsnaam de kans op verwarring eerder vergroot dan daaraan afdoet.

Op grond van het voorafgaande is de rechtbank van oordeel dat verwarring is te duchten in die zin dat het gevaar bestaat dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de ondernemingen met elkaar zijn verbonden en/of tot één en hetzelfde concern behoren.

5.10 Aan deze conclusie doet niet af dat het door TIB Rotterdam gebruikte logo ter aanduiding van haar onderneming duidelijk verschilt van het door de TBI bedrijven gebruikte woord/ beeldmerk, reeds omdat dit het gevaar voor verwarring als bedoeld in artikel 5 Hnw bij gebruik van de handelsnamen zonder logo niet wegneemt.

5.11 Aan deze conclusie kan evenmin afdoen dat TBI c.s. geen concrete voorbeelden van daadwerkelijke verwarring heeft gegeven, nu voor een beroep op artikel 5 Hnw het bestaan van het gevaar voor verwarring volstaat.

5.12 Ter beoordeling ligt nog voor het verweer van TIB Rotterdam dat een beroep op bescherming van een handelsnaam er niet toe mag leiden dat het gebruik van te doen gebruikelijke afkortingen ter aanduiding van de aard van een bedrijf wordt gemonopoliseerd.

Dit verweer wordt verworpen. Anders dan TIB Rotterdam meent, brengt het enkele feit dat - zoals blijkt uit de door haar in het geding gebrachte producties - meerdere bedrijven die zich bezighouden met installatietechniek de afkorting TIB (al dan niet in combinatie met andere letters en/of woorden) gebruiken ter aanduiding van de aard van hun onderneming, nog niet mee dat deze afkorting in zijn algemeenheid als een algemeen gangbare beschrijving of afkorting van bedrijven in de installatie- en bouwbranche kan worden aangemerkt. Zoals door TBI c.s. onder verwijzing naar deze producties terecht is gesteld, worden ook andere aanduidingen in de Gouden Gids, het telefoonboek van de KPN en door bedrijven zelf gehanteerd, zoals bijvoorbeeld Elektrotechnisch instal-

latiebureau, Installatietechniek en Elektro Installatiebedrijf, welke aanduidingen tot andere afkortingen leiden. Dat met een beroep op artikel 5 Hnw een algemeen gangbare afkorting wordt gemonopoliseerd, kan dan ook niet worden geconcludeerd. Daarbij zij opgemerkt dat met een verbod tot het gebruik van de lettercombinatie TIB niet de beschrijving als zodanig wordt geblokkeerd.

5.13 De slotsom is dat TBI c.s. een beroep toekomt op artikel 5 Hnw. Het gevraagde gebod tot het staken van elk gebruik van de lettercombinatie TIB dan wel een met TBI overeenstemmend teken voert echter te ver, zodat dit zal worden beperkt tot het gebruik daarvan ter aanduiding van de onderneming. Daartoe moet ook worden gerekend het gebruik in de domeinnaam, nu TIB Rotterdam erkent dat zij haar domeinnaam als handelsnaam gebruikt.

De gevorderde uitschrijving van de domeinnaam is als zodanig niet betwist en eveneens voor toewijzing vatbaar. De rechtbank zal TIB Rotterdam daartoe een iets langere termijn gunnen dan gevorderd.

De rechtbank ziet voorts aanleiding de gevorderde dwangsommen te maximeren als hierna bepaald.

5.14 Met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding ten bedrage van € 5.000,- oordeelt de rechtbank als volgt.

Nu gevaar voor verwarring aanwezig is, moet enige schade in de vorm van aantasting van de exclusiviteit en daarmee het onderscheidend vermogen van de (mede)handelsnaam aannemelijk worden geacht. TBI c.s. heeft daartoe geen nadere concrete feiten gesteld. Deze schade laat zich ook niet nauwkeurig vaststellen en dient daarom ingevolge het bepaalde in artikel 6:97 BW te worden geschat. De rechtbank is met TBI c.s. van oordeel dat, mede gelet op de duur van de inbreuk, een bedrag van € 5000,- niet onredelijk is en bepaalt de schade dienovereenkomstig. Mitsdien is ook deze vordering voor toewijzing vatbaar.

5.15 TBI c.s. heeft daarnaast nog een bedrag van € 372,36 (incl. BTW) gevorderd aan buitengerechtelijke kosten, onder overlegging van schriftelijke bescheiden. TIB Rotterdam betwist deze kosten, maar erkent dat is gecorrespondeerd over een minnelijke regeling buiten rechte, hetwelk naar TBI c.s. stelt, deels is gebeurd na datum dagvaarding. Uit de door TBI c.s. overgelegde bescheiden kan weliswaar niet exact worden vastgesteld welk (onderdeel) van de declaraties hierop betrekking hebben, doch de hiervoor door TBI c.s. gevorderde kosten ter vergoeding van 1.06 uur komt de rechtbank redelijk voor, te meer nu het gevorderde bedrag daarvoor de dubbele redelijkheidstoets kan doorstaan. Het hierin verdisconteerde bedrag aan BTW is echter niet voor toewijzing vatbaar, nu gesteld noch gebleken is dat de BTW geen aftrekpost vormt voor TBI c.s., zodat moet worden aangenomen dat TBI c.s. ter zake daarvan geen schade lijdt. Het gevorderde bedrag zal daarom worden toegewezen onder aftrek van 19 % BTW, zijnde € 301,61.

5.16 Nu het gevorderde reeds toewijsbaar is op grond van artikel 5 Hnw heeft TBI c.s. geen belang meer bij haar vordering voor zover gebaseerd op artikel 5a Hnw,

het merkenrecht en/of onrechtmatige daad, zodat bespreking daarvan achterwege kan blijven.

5.17 TIB Rotterdam zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

6. De beslissing

De rechtbank,

gebiedt TIB Rotterdam om met ingang van twee maanden na betekening van dit vonnis het gebruik van de lettercombinatie TIB dan wel een met TBI overeenstemmend teken ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.tibrotterdam.nl, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000,- (zegge vijfentwintigduizend euro) voor iedere overtreding van dit bevel dan wel van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit bevel wordt overtreden, zulks ter keuze van TBI c.s., met een maximum van € 100.000,- in totaal;

gebiedt TIB Rotterdam binnen drie weken na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.tibrotterdam.nl uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, onder gelijktijdige toezending van kopieën van de desbetreffende stukken aan de advocaat van TBI c.s., zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit bevel wordt overtreden, met een maximum van € 100.000,- in totaal;

veroordeelt TIB Rotterdam om aan TBI Holdings te betalen een schadevergoeding van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro), alsmede een bedrag van € 301,61 (zegge driehonderdenéén euro en ééneenzestig eurocent) aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding;

veroordeelt TIB Rotterdam in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van TBI c.s. bepaald op € 291,- aan vast recht, op € 85,60 aan overige verschotten en op € 1.536 aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel.
