

Vzgr Rb Breda, 10 april 2008, Groen Direkt v Direct Select



HANDELSNAAMRECHT

Geen onderscheidende handelsnaam

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de woorden GROEN en DIREKT als zuiver beschrijvend dienen te worden aangemerkt voor de handel in boomkwekerijproducten en niet door één partij geclaimd mogen worden, aangezien het ondernemingen, die al dan niet via een website boomkwekerijproducten, planten of bomen te koop aanbieden, dient vrij te staan zich te bedienen van de woorden GROEN en DIREKT

Aan eiseres kan worden toegeven dat kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. In de arresten "Biomild" en "Postkantoor", beide van 12 februari 2004, heeft het HvJEG herhaald dat art. 3 lid 1 sub c van richtlijn 89/104 een doel van algemeen belang nastreeft dat voor het handelsnaamrecht inhoudt dat benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de handelsnaam wordt gebruikt, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de woorden GROEN en DIREKT als zuiver beschrijvend dienen te worden aangemerkt voor de handel in boomkwekerijproducten, waarmee beide partijen zich bezig houden. Zodanige woorden, die essentieel zijn voor het beschrijven van de door beide partijen aangeboden, identieke diensten, mogen niet door één partij geclaimd worden, aangezien het ondernemingen, die al dan niet via een website boomkwekerijproducten, planten of bomen te koop aanbieden, dient vrij te staan zich te bedienen van de woorden GROEN en DIREKT. Zij hebben immers een groot belang om die woorden, die de aard van hun diensten aanduiden, te mogen gebruiken.

Vindplaatsen: [Boek9](#); IER 2008, nr. 50, p. 198, m.nt. Gielen

Vzgr Rb Breda, 10 april 2008

(J.P. Leijten)

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

Team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer. 186845 / KG ZA 08-141

Vonnis in kort geding van 10 april 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GROEN DIREKT BOSKOOP BV,

gevestigd te Boskoop,

eiseres,

procureur mr. N. van Bruggen,

advocaat mr. M.J. op 't Ende te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DIRECT SELECT BV,

gevestigd te Breda,

gedaagde,

procureur mr. H.J.W.A. van der Put.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van eiseres
- de pleitnota van gedaagde.

2. Het geschil

2.1. Eiseres vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. gedaagde te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik van de handelsnaam GROEN DIREKT, alsmede het gebruik: van enige daarmee overeenstemmende naam -waaronder doch niet uitsluitend begrepen als domeinnamen- in welke samenstelling dan ook, te staken en gestaakt te houden;

II. gedaagde te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat noodzakelijk is om de domeinnamen groendirekt.nl, groendirect.nl en groen-direct.nl aan eiseres over te dragen, daartoe de benodigde formulieren te ondertekenen en verder alle noodzakelijke medewerking te verlenen;

III. alles op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor elke overtreding van het onder I en II geformuleerde bevel en een dwangsom van € 500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt;

IV. gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure, procureurssalaris en nakosten daaronder begrepen.

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

3. De beoordeling

3.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde handelsnaaminbreuk een voortdurend karakter heeft.

3.2. Eiseres grondt haar vorderingen op de stelling dat gedaagde door het gebruik van de naam GROEN DIRECT en/of GROEN DIREKT als handelsnaam en in domeinnamen inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van eiseres op de handelsnaam GROEN DIREKT ex artikel 5 Handelsnaamwet. Voorts stelt eiseres dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt door aan te haken bij de bekendheid van eiseres en daarbij de formule van het bedrijf van eiseres te kopiëren.

3.3. Gedaagde voert als meest verstrekkend verweer dat het haar vrij staat de woorden GROEN en DIRECT te gebruiken, omdat die woorden beschrijvend zijn voor de diensten die gedaagde aanbiedt, namelijk het exploiteren van een portal/marktplaats op internet voor de groene sector op de site www.boomkwekerij.net. Gedaagde erkent dat zij sinds januari 2002 de domeinnamen www.groendirect.nl, www.groendirekt.nl en www.groen-direkt.nl gebruikt, welke webadressen alle doorlinken naar de internetsite van eiseres: www.boomkwekerij.net.

3.4. Eiseres stelt zich op het standpunt dat haar handelsnaam GROEN DIREKT afgezien van de bekendheid ook op zichzelf bij uitstek geschikt is om de onderneming van eiseres te identificeren, hetgeen reeds blijkt uit het jarenlange gebruik door eiseres van de handelsnaam GROEN DIREKT. Volgens eiseres kunnen ook zuiver beschrijvende namen geldige handelsnamen zijn, omdat het bij een handelsnaam in de eerste plaats gaat om het aanduiden en het beschrijven van de onderneming en indirect om onderscheiding daarvan.

Daarom mogen dus geen te strenge eisen worden gesteld aan het onderscheidend vermogen van een handelsnaam. Eiseres erkent dat de in een handelsnaam voorkomende beschrijvende elementen ook door anderen moeten kunnen worden gebruikt, maar stelt dat daarbij heel duidelijk de restrictie geldt: mits niet op een verwarringwekkende wijze.

3.5. De voorzieningenrechter overweegt als volgt:

Aan eiseres kan worden toegevoegd dat kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. In de arresten "[Biomild](#)" en "[Postkantoor](#)", beide van 12 februari 2004, heeft het HvJEG herhaald dat art. 3 lid 1 sub c van richtlijn 89/104 een doel van algemeen belang nastreeft dat voor het handelsnaamrecht inhoudt dat benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de handelsnaam wordt gebruikt, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de woorden GROEN en DIREKT als zuiver beschrijvend dienen te worden aangemerkt voor de handel in boomkwekerijproducten, waarmee beide partijen zich bezig houden. Zodanige woorden, die essentieel zijn voor het beschrijven van de door beide partijen aangeboden, identieke diensten, mogen niet door één partij geclaimd worden, aangezien het ondernemingen, die al dan niet via een website boomkwekerijproducten, planten of bomen te koop aanbieden, dient vrij te staan zich te bedienen van de woorden GROEN en DIREKT. Zij hebben immers een groot belang om die woorden, die de aard van hun diensten aanduiden, te mogen gebruiken.

3.6. Voor zover al sprake zou zijn van een door gedaagde gevoerde handelsnaam - gedaagde gebruikt de aanduidingen www.groendirect.nl, www.groendirekt.nl en www.groen-direkt.nl thans immers uitsluitend als webadressen die doorlinken naar de website www.boomkwekerij.net - dan geldt dat eventueel verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Handelsnaamwet bezwaarlijk kan worden toegeschreven aan het voeren van een gelijke beschrijvende aanduiding, welke essentieel is voor het beschrijven van de aangeboden diensten. De voorzieningenrechter concludeert dan ook dat de handelsnaamrechtelijke grondslag de vorderingen niet kan dragen.

3.7. Dat gedaagde onrechtmatig jegens eiseres handelt door aan te haken bij de bekendheid van eiseres en daarbij de formule van het bedrijf van eiseres te kopiëren is niet nader onderbouwd en daarom niet aannemelijk. Voor wat het aanhaken betreft heeft te gelden dat, zoals hiervoor is overwogen, het een ieder vrij staat de woorden groen en direkt te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het via internet te koop aanbieden van boomkwekerijproducten. Nu geen (bijkomende) omstandigheden zijn gesteld die het gedrag van gedaagde onrechtmatig zouden maken, zijn de vorderingen op die grondslag evenmin toewijsbaar.

3.8. Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen worden de gevorderde voorzieningen geweigerd.

3.9. Gedaagde heeft, in navolging van eiseres, die met een beroep op artikel 1019h Rv. volledige vergoeding hebben gevorderd van daadwerkelijke gemaakte proceskosten ad € 8.202,25, eveneens volledige vergoeding gevorderd van door haar daadwerkelijk gemaakte proceskosten ad € 5.280,-. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de door gedaagde gevorderde -onbestreden gebleven- vergoeding voor juridische bijstand ten bedrage van € 5.280,-, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. Nu evenmin gesteld of gebleken is van feiten of omstandigheden op grond waarvan geoordeeld moet worden dat de billijkheid zich tegen toewijzing verzet, zal de gevorderde vergoeding worden toegewezen.

3.10. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van gedaagde worden begroot op:

- vast recht	254,00
- salaris procureur	<u>5.280,00</u>
Totaal	EUR 5.534,00

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1. weigert de gevorderde voorzieningen;

4.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op EUR 5.534,--;

4.3. verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. D. van de Kreeke-Schütz op 10 april 2008.