

Hof Den Haag, 17 april 2008, Zo Verzekeringen**HANDELSNAAMRECHT****Voeren handelsnaam voor 30 september 2005**

Weststreek c.s. zijn bijgevolg in ieder geval vanaf maart 2005 de handelsnaam zo gaan voeren, zodat zij toen, in ieder geval vóór 30 september 2005 - daarvoor was het gebruik in die periode voldoende intensief -, het recht op die handelsnaam hebben verkregen

Gezien met name de vermelding op de website, dat ZO een portaal voor verzekeringen e.d. is en de vermelding in de mailing dat de klant zijn verzekeringen 'via ZO.nl' kan laten verlopen, zal het daarmee bereikte publiek het woord 'ZO' opvatten als een aanduiding van de onderneming van Weststreek c.s., en niet als een huisstijl, of een kreet of slogan ter aanduiding van hun diensten, zoals ZV stelt onder 26 van haar pleitnota in hoger beroep. (...). Hieraan doet, anders dan ZV meent, niet af dat onderaan het briefpapier van Weststreek c.s. uit 2005 slechts in kleine lettertjes 'verzekeringen@zo.nl' en .www.zo.nl. staat, en daarboven twee maal in (veel) grotere letters de naam van Weststreek CV. Weliswaar zou hierdoor bij het publiek dat schriftelijk met Weststreek c.s. in contact treedt, de mening kunnen postvatten dat deze naam, en niet 'ZO', de handelsnaam van Weststreek c.s. is, maar dit neemt niet weg dat het niet te verwaarlozen deel van het publiek dat via internet (of een bezoek aan het pand) met Weststreek c.s. communiceerde 'ZO' wel degelijk als hun handelsnaam, althans een van hun handelsnamen, zal hebben opgevat.

Gevaar voor verwarring

Beide ondernemingen opereren in de verzekeringsbranche, naar ZV ook zelf heeft opgemerkt onder 20 van haar pleitnota in hoger beroep. Bovendien zijn zij beiden klaarblijkelijk (met name) actief in hetzelfde geografische gebied, Zuid-Holland. Voor de verzekeringsbranche heeft de handelsnaam ZO van huis uit (een tamelijk grote) onderscheidingskracht.

Eventuele rechten derde niet van belang

Op het feit dat Zo B.V. uit Eindhoven in het handelsregister zo B.V. als handelsnaam had

ingeschreven voor onder meer het afsluiten van levensverzekeringen, kan ZV niet met vrucht het argument baseren dat Weststreek c.s. hun handelsnaam zo niet rechtmatig voerden. Zo B.V. heeft immers de rechtmatigheid van deze handelsnaam van Weststreek c.s. niet aangevochten. Afgezien hiervan heeft ZV niet gesteld dat die vennootschap de handelsnaam zo B.V. daadwerkelijk heeft gevoerd en is die vennootschap in een andere regio gevestigd dan Weststreek c.s. zodat, bij gebreke aan gegevens die in een andere richting wijzen, hier niet van het bestaan van verwarringsgevaar kan worden uitgegaan.

MERKENRECHT**Voor-voorgebruik ZO VERZEKERINGEN**

- voor-voorgebruik van alleen 'ZO' voor verzekeringen/de verzekeringsbranche is als voor-voorgebruik van het merk ZO VERZEKERINGEN te beschouwen

Weststreek c.s. hebben hier evenwel - gelet op het onder 6 overwogene: terecht tegenover gesteld dat zij het voor-voorgebruik van de aanduiding 'ZO' in verband met verzekeringen/de verzekeringsbranche hadden. Deze aanduiding vormt het enige onderscheidende bestanddeel van ZO VERZEKERINGEN voor de dienst verzekeringen waarvoor dat merk (onder meer) is ingeschreven. Derhalve is ook het voor-voorgebruik van alleen 'ZO' voor verzekeringen/de verzekeringsbranche als voor-voorgebruik van het merk ZO VERZEKERINGEN te beschouwen.

- voorvoorgebruik van Weststreek c.s. was bovendien te goeder trouw, ondanks eerder gebruik OZ.

Het door ZV kennelijk ter bestrijding van die goede trouw opgeworpen argument, dat OZ U.A al eerder de aanduiding 'oz' gebruikte, gaat niet op aangezien 'oz' in visueel, auditief en begripsmatig opzicht niet overeenstemt met 'ZO'; ZO is een bestaand Nederlands woord en OZ niet, waardoor 'oz' wordt gelezen, uitgesproken en opgevat (niet als een woord maar) als een combinatie van de letters O en Z. Uit het arrest van het BGH van 25 juni 2004 (IER 2004, p. 344 'Winner Taco') volgt dat onder omstandigheden als hier genoemd het depot door Weststreek c.s. van het merk ZO VERZEKERINGEN niet kan worden aangemerkt als te kwader trouw verricht, zeker nu, naar uit het onder 10 overwogene blijkt, het voorgebruik van ZV niet rechtmatig was.

Zo Inbreuk conform artikel 2.20(1)(a) BVIE

De door ZV gebruikte tekens 'Zo Verzekeringen' en .www.zo.verzekeringen.nl. zijn (nagenoeg) identiek aan het merk ZO VERZEKERINGEN van Weststreek c.s.

en worden in het economisch verkeer gebruikt (namelijk in stukken voor zakelijk gebruik, reclame en dergelijke, zie artikel 2.20 lid 2.d BVIE) ter onderscheiding van diensten (dus als merk), te weten verzekeringsdiensten, waarvoor dat merk is ingeschreven. Derhalve pleegt ZV door dit gebruik merkinbreuk

als bedoeld in artikel 2.20 lid 1, onder a BVIE, althans artikel 2.20 lid 1, onder b BVIE.

ZO-met toevoeging inbreuk cfr. Art. 2.20(1)(b) BVIE

Voor zover zij dat woord gebruikt in de combinaties 'Zo verzekeringen', 'ZO producten', 'ZO zorgeloos-pakket', 'ZO-zorgeloos' en 'ZO pakket' is sprake van inbreuk op dat merk onder artikel 2.20 lid 1.b BVIE.

om de redenen die zijn genoemd in rov. 8 (zie ook [het arrest van het HvJEG van 6 oktober 2005 inzake Medion/Thomson, IER 2006, nr 21, p. 83](#)).

PROCESRECHT

Proceskosten

Van belang dat indien Weststreek c.s. in eerste aanleg een (duidelijk) beroep hadden gedaan op het door hen voeren van de handelsnaam zo, hun principaal appel (waarschijnlijk) niet nodig zou zijn geweest.

Dan zou ZV wellicht in principaal appel zijn gekomen, maar zou geen incidenteel appel zijn ingesteld. In dit licht zijn de kosten van € 13.382,90 niet als 'redelijke gerechtskosten' in de zin van artikel 14 HRL te beschouwen althans verzet de billijkheid zich tegen toewijzing van dat volledige bedrag. Het hof zal de kostenveroordeling voor salaris in hoger beroep daarom beperken tot € 10.500,

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 17 april 2008

(A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.N. Vlaar) arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Rolnummer : 06/888

Rolnummer rechtbank : KG 06-372

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 17 april 2008 inzake

1. de commanditaire vennootschap ADVIESBUREAU WESTSTREEK C.V.

2. PEDEROO BEHEER B.V.,

beiden gevestigd te Delft,

appellanten in het principaal appel/geïntimeerden in het incidenteel appel,

hierna te noemen: Weststreek CV en Pederoo, en gezamenlijk: Weststreek c.s. ,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, [advocaat: [mr S.M. Kaak](#)]

tegen

ZO VERZEKERINGEN B.V. ,

gevestigd te Alphen aan den Rijn,

geïntimeerde in het principaal appel/appellante in het incidenteel appel,

hierna te noemen: ZV,

procureur: mr. H.J.A. Knijff.

Het geding

Bij exploit van 6 juni 2006 zijn Weststreek c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in [de rechtbank 's-Gravenhage van 12 mei 2006](#), gewezen tussen Weststreek c.s. als eiseressen in conventie/verweersters in reconventie en ZV als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie. Bij memorie van grieven (MvG) hebben Weststreek c.s. vier grieven tegen dat vonnis aangevoerd, die door ZV zijn bestreden bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in het incidenteel appel (MvA/MvG-inc). De vijf grieven in het incidenteel appel zijn door Weststreek c.s. bestreden bij memorie van antwoord in het incidenteel appel (MvA-inc). Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 15 november 2007, Weststreek c.s. door mr S.M. Kaak, advocaat te Utrecht, en ZV door mr E.A. Mulders, advocaat te Middelburg. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities die zich bij de stukken bevinden. Bij gelegenheid van het pleidooi hebben partijen ieder twee aktes genomen, waaronder een akte houdende vermeerdering/verandering van eis van Weststreek c.s. Hierna hebben partijen, onder overlegging van de procesdossiers, arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof neemt voorshands de volgende feiten tot uitgangspunt.

a. Weststreek CV houdt zich sinds de jaren negentig van de vorige eeuw bezig met advieswerkzaamheden op het gebied van hypotheek, verzekeringen en makelaardij. Haar beherend venoot Pederoo heeft op 26 september 2001 de domeinnaam www.zo.nl laten registreren.

b. ZV is op 4 november 2005 opgericht door (haar enig aandeelhouder) Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zwammerdam en omstreken U.A. (hierna: OZ U.A.). Op 11 november 2005 heeft de inschrijving van ZV in het handelsregister plaatsgevonden, waarbij als handelsnaam haar statutaire naam ZO VERZEKERINGEN B.V. is opgegeven. Voordien, op 30 september 2005, had OZ u.A. de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl geregistreerd. Per 1 januari 2006 heeft OZ U.A. haar activiteiten overgedragen aan ZV.

c. Op 6 februari 2006 heeft Weststreek CV de handelsnamen zo VERZEKERINGEN, ZO HYPOTHEKEN, ZO MAKELAARS en ZO MAKELAARDIJ in het handelsregister doen inschrijven, met vermelding dat de handelsnamen zijn toegevoegd op 1 november 2005.

d. Vervolgens heeft Pederoo een aantal merken bij het Benelux-Merkenbureau (BMB, thans Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE) gedeponneerd, te weten: op 6 maart 2006 de woordmerken ZO VERZEKERINGEN, ZO HYPOTHEKEN, ZO MAKELAARS, ZO MAKELAARDIJ en ZO LENEN; op 12 mei 2006 (de dag waarop het bestreden vonnis is gewezen) de woordmerken ZO en ZO.nl; op 9 juni 2006 drie beeldmerken met daarin de woorden 'ZO.nl hypotheek', 'ZO.nl makelaardij' en 'ZO.nl verzekeringen', alle voor de volgende diensten in klasse 36: verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken, makelaardij in onroerende goederen.

e. Weststreek c.s. gebruiken in hun brochures, reclame-uitingen e.d. thans de tekens ·www.zo.nl··ZO.nl· (al dan niet vergezeld van het woord 'verzekeringen') en 'ZO verzekeringen'.

f. ZV gebruikt het teken 'ZO Verzekeringen' op alle ruim 20.000 polissen die door haar zijn afgegeven, op polismappen, aanvraagformulieren, briefpapier etc. Verder gebruikt ZV inmiddels op haar website (onder de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl) het woord 'ZO' in combinatie met 'verzekeringen', in de samenvoegingen ZO-producten, ZO-zorgeloospakket, ZO-zorgeloos en ZO-pakket en daarnaast ook geïsoleerd, zonder toevoegingen, alles in verband met de door haar aangeboden verzekeringsproducten (zie productie 15 van ZV in hoger beroep en productie 21 van Weststreek c.s. in hoger beroep).

2. Beide partijen stellen dat zij de aanduiding 'ZO'/'ZO Verzekeringen' het eerst hebben gebruikt en (daarom) het exclusieve recht daarop hebben verkregen. Weststreek c.s. hebben in conventie in eerste aanleg gevorderd bevelen aan ZV om (i) iedere inbreuk op hun handelsnaamrechten en hun merkrechten door het gebruik van het teken 'ZO verzekeringen', waaronder het gebruik van de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl. te staken en gestaakt te houden, (ii) ieder drukwerk waarop dit teken staat te vernietigen en (iii) de internet-site pagina onder www.zoverzekeringen.nl te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €5.000,- voor iedere niet-naleving van deze bevelen. ZV heeft in reconventie gevorderd veroordeling van Weststreek c.s. om zich te onthouden van ieder gebruik van ZV's handelsnaam ZO VERZEKERINGEN of daarvan in geringe mate afwijkende handelsnamen, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

3. De voorzieningenrechter heeft in conventie overwogen dat Weststreek c.s. niet voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij de handelsnaam zo VERZEKERINGEN eerder gebruikten dan ZV; het gebruik van de aanduiding 'Zo.nl', al dan niet met de toevoeging 'verzekeringen' is niet hetzelfde als het gebruik van die handelsnaam, aldus de voorzieningenrechter. Verder is volgens de voorzieningenrechter, gelet op het eerdere gebruik van ZV, aan gerede twijfel onderhevig of Weststreek c.s. ten tijde van het depot een geldig merkrecht op de aanduiding 'ZO Verzekeringen' konden verkrijgen. De vorderingen van Weststreek c.s. in conventie zijn op deze gronden afgewezen. Ook de vordering van ZV in reconventie is door de voorzieningenrechter niet toewijsbaar geoordeeld, hoewel er naar zijn oordeel voorshands vanuit gegaan moet worden dat ZV de handelsnaam ZO VERZEKERINGEN als eerste heeft gebruikt. ZV heeft in de ogen van de voorzieningenrechter immers niet aannemelijk gemaakt dat verwarring bij het aanmerking komende publiek is te duchten, waarbij hij heeft meegewogen dat ZV (ter bestrijding van de conventionele vordering) juist uitvoerig had betoogd dat zich geen verwarring zou voordoen. Tenslotte heeft de voorzieningenrechter de kosten in de conventie en in de reconventie gecompenseerd.

4. Weststreek c.s. zijn in (principaal) appel gekomen tegen de afwijzing van hun vorderingen in conventie, ZV heeft incidenteel geappelleerd van de afwijzing van haar vorderingen in reconventie.

5. Met de grieven over en weer wordt het geschil in volle omvang aan de beoordeling van het hof onderworpen. Bij akte, genomen ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep, hebben Weststreek c.s. hun eis gewijzigd in die voege dat zij nu vorderen, enigszins verkort weergegeven:

i). een bevel aan ZV om het gebruik van de handelsnamen ZO VERZEKERINGEN en ZO, daaronder begrepen de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl. of daarvan slechts in geringe mate afwijkende handelsnamen, te staken en gestaakt te houden;

ii) een bevel aan ZV om ieder drukwerk waarop 'ZO', 'ZO Verzekeringen' of een daarmee overeenstemmend teken staat, te vernietigen en een bewijs daarvan aan de advocaat van Weststreek c.s. te zenden

iii) een bevel aan ZV om de internet-site pagina onder www.zoverzekeringen.nl te verwijderen en verwijderd te houden;

iv) een bevel aan ZV om op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE het gebruik van de tekens 'ZO', 'ZO.nl', 'ZO Verzekeringen' en 'ZO.nl verzekeringen' voor dezelfde waren en diensten als waarvoor de (beeld-) merken van Weststreek c.s. zijn ingeschreven, te staken en gestaakt te houden;

v) veroordeling van ZV tot betaling van een dwangsom van €5.000,- per dag of per overtreding van deze bevelen;

vi) veroordeling van ZV tot betaling van het volledige salaris van de advocaat en de verschotten van Weststreek c.s., ten tijde van de akte vermeerdering/verandering van eis (nog) begroot op € 25.000,-. Thans doen Weststreek c.s. hun vorderingen (duidelijk) mede steunen op de handelsnaam ZO "sec" (zie 4.19 MvG waar zij spreken over hun handelsnamen ZO en ZO VERZEKERINGEN, die zij hebben gebruikt en voor derden kenbaar hebben gemaakt alsook het gestelde onder 6.1 MvG) en op hun andere merken dan ZO VERZEKERINGEN, waaronder het merk ZO (zie ook het gestelde in de akte verandering/vermeerdering van eis). Deze feiten waarop de nieuwe vorderingen van Weststreek C.S., berusten, waren al naar voren gebracht in de eerste aanleg en uiterlijk bij MvG, waarbij de merkdepots in het geding zijn gebracht. Die vorderingen sluiten nauw aan bij het door partijen voor het pleidooi gevoerde debat, en overigens ook bij hun debat in de eerste aanleg. In aanmerking verder nemende dat de ten pleidooie genomen akte houdende vermeerdering/verandering van eis al op voorhand aan ZV was toegezonden en deze hierop bij gelegenheid van de pleidooien (derhalve) genoegzaam heeft kunnen reageren, kan niet worden gezegd dat de vermeerdering van eis strijdig is met de goede procesorde. Het bezwaar van ZV daartegen wordt daarom verworpen. Dit geldt ook voor het bezwaar dat ZV al (op voorhand) bij MvA/MvG-inc had gemaakt

6. Blijkens de eigen stellingen van ZV heeft zij of OZ u.A. vóór 30 september 2005 de aanduiding 'ZO' op geen enkele wijze gebruikt. Aan de andere kant is duidelijk dat Weststreek c.s. 'ZO' wel vóór die datum hebben gebruikt. Niet (voldoende gemotiveerd) betwist zijn immers hun (deugdelijk onderbouwde) stellingen dat:

zij vanaf in ieder geval maart 2005 een website operationeel hadden waarop stond vermeld: ZO, het portaal voor verzekeringen, makelaardij en hypotheek (productie 22 in eerste aanleg);

in juni 2005 een bord met de tekst 'bezoek onze site WWW.ZO.NL. op de gevel van het bedrijfspand van Weststreek CV is aangebracht (productie 3C in eerste aanleg), waarbij het hof nog opmerkt dat hiervan geen (voldoende duidelijke) betwisting bij gebrek aan wetenschap is te lezen in de opmerking van ZV onder 10 van haar pleitnota in hoger beroep, dat zij de stelling van Weststreek c.s., dat het bord daar sinds juni 2005 hangt, niet op juistheid kan controleren;

in de periode vanaf maart 2005 tot 30 september 2005 van de mailserver van www.zo.nl enkele tientallen collectieve berichten aan klanten zijn verzonden (de 1e pagina van productie 23 in eerste aanleg), op deze berichten (zie bijvoorbeeld de mailing van 10 september 2005, de 3e pagina van productie 23 in 1e aanleg) bovenaan met grote letters het woord 'ZO' staat vermeld, terwijl de klant daarin verder wordt medegedeeld dat hij zijn verzekeringen 'via ZO.nl' kan laten verlopen; er in de periode vanaf maart 2005 tot 30 september 2005 tientallen reacties op genoemde collectieve berichten zijn binnengekomen (pagina's 5 t/m 7 van productie 24 in eerste aanleg).

Gezien met name de vermelding op de website, dat ZO een portaal voor verzekeringen e.d. is en de vermelding in de mailing dat de klant zijn verzekeringen 'via ZO.nl' kan laten verlopen, zal het daarmee bereikte publiek het woord 'ZO' opvatten als een aanduiding van de onderneming van Weststreek c.s., en niet als een huisstijl, of een kreet of slogan ter aanduiding van hun diensten, zoals ZV stelt onder 26 van haar pleitnota in hoger beroep. Weststreek c.s. zijn bijgevolg in ieder geval vanaf maart 2005 de handelsnaam zo gaan voeren, zodat zij toen, in ieder geval vóór 30 september 2005 - daarvoor was het gebruik in die periode voldoende intensief -, het recht op die handelsnaam hebben verkregen. Hieraan doet, anders dan ZV meent, niet af dat onderaan het briefpapier van Weststreek c.s. uit 2005 slechts in kleine lettertjes 'verzekeringen@zo.nl' en www.zo.nl staat, en daarboven twee maal in (veel) grotere letters de naam van Weststreek CV. Weliswaar zou hierdoor bij het publiek dat schriftelijk met Weststreek c.s. in contact treedt, de mening kunnen postvatten dat deze naam, en niet 'ZO', de handelsnaam van Weststreek c.s. is, maar dit neemt niet weg dat het niet te verwaarlozen deel van het publiek dat via internet (of een bezoek aan het pand) met Weststreek c.s. communiceerde 'ZO' wel degelijk als hun handelsnaam, althans een van hun handelsnamen, zal hebben opgevat.

7. Volgens Weststreek c.s. wijkt de door ZV later in gebruik genomen handelsnaam ZO VERZEKERIN-

GEN slechts in zo geringe mate af van hun oudere handelsnaam zo dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen hun onderneming en die van ZV.

8. Beide ondernemingen opereren in de verzekeringsbranche, naar ZV ook zelf heeft opgemerkt onder 20 van haar pleitnota in hoger beroep. Bovendien zijn zij beiden klaarblijkelijk (met name) actief in hetzelfde geografische gebied, Zuid-Holland. Voor de verzekeringsbranche heeft de handelsnaam ZO van huis uit (een tamelijk grote) onderscheidingskracht. Met haar stelling dat 'zo' een veelgebruikt woord is, ziet ZV over het hoofd dat dit woord bij het publiek niet de gedachte aan de verzekeringsbranche zal oproepen; het is voor die branche niet beschrijvend of gebruikelijk. Hieraan kan niet afdoen dat in Eindhoven sinds 2002 een Zo B.V. bestaat in wier doelomschrijving onder meer het afsluiten van levensverzekeringen staat vermeld; er is geen enkele aanwijzing dat die vennootschap bij het publiek bekend was en namens Weststreek c.s. is ten pleidooie onweersproken gesteld dat het hier gaat om een B.V. voor pensioen in eigen beheer, waar de volledige doelomschrijving van deze B.V. ook wel op duidt. De aan haar pleitnota in hoger beroep gehechte productie 16, waarop ZV zich in dit verband tevens heeft beroepen, stamt uit 2007 en zegt dus niets over de situatie in 2005 en 2006. Voor de verzekeringsbranche is het woord 'verzekeringen' dat in de handelsnaam van ZV voorkomt, daarentegen wel, en zelfs alleen maar, beschrijvend. De aandacht van het publiek, dat met de handelsnaam zo VERZEKERINGEN van ZV wordt geconfronteerd zal dan ook vallen op het min of meer verrassende bestanddeel 'zo', dat daardoor als het dominante bestanddeel van de handelsnaam (www.ZOVERZEKERINGEN.NL) is te beschouwen. Onder deze omstandigheden zal een aanmerkelijk deel van het publiek bij waarneming van de handelsnaam van ZV kunnen menen van doen te hebben met de onderneming van Weststreek c.s. of met een aan deze gelieerde onderneming. Mitsdien is verwarringsgevaar te duchten. De stelling van ZV, dat geen enkel concreet voorbeeld van verwarring is gegeven, faalt omdat (i) het in het kader van artikel 5 Hnw, net als bij het merkenrecht, gaat om een globale beoordeling of gevaar voor verwarring bestaat en daarvoor niet nodig is dat al daadwerkelijk verwarring is opgetreden (zoals ZV overigens ook onderkent onder 59 MvA/MvG-inc) en (ii) bovendien Weststreek c.s. met de in de punten 4.1.6-9 van hun pleitnota in hoger beroep genoemde stukken voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat dit verwarringsgevaar zich daadwerkelijk heeft gerealiseerd.

9. Op het feit dat Zo B.V. uit Eindhoven in het handelsregister zo B.V. als handelsnaam had ingeschreven voor onder meer het afsluiten van levensverzekeringen, kan ZV niet met vrucht het argument baseren dat Weststreek c.s. hun handelsnaam zo niet rechtmatig voerden. Zo B.V. heeft immers de rechtmatigheid van deze handelsnaam van Weststreek c.s. niet aangevochten. Afgezien hiervan heeft ZV niet gesteld dat die vennootschap de handelsnaam zo B.V. daadwerkelijk heeft gevoerd en is die vennootschap in een andere regio gevestigd dan Weststreek c.s. zodat, bij gebreke aan

gegevens die in een andere richting wijzen, hier niet van het bestaan van verwarringsgevaar kan worden uitgegaan.

10. Door zoals zij zelf stelt: als handelsnaam gebruik te maken van de aanduiding 'Zo verzekeringen' heeft ZV dus het verbod van artikel 5 Hnw overtreden in het licht van de oudere handelsnaam zo van Weststreek c.s. Hoewel in dit verband niet meer relevant, is niet aannemelijk geworden dat Weststreek c.s. de tevens aan hun vordering i) ten grondslag gelegde handelsnaam zo VERZEKERINGEN daadwerkelijk vóór 30 september 2005 hebben gevoerd, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen.

11. Het hof zal nu overgaan tot de beoordeling van de vorderingen van Weststreek c.s. op basis van merkinbreuk die zij in de eerste plaats hebben doen steunen op het merk ZO VERZEKERINGEN, waarvan op 15 maart 2006 een spoedinschrijving op de voet van artikel 16.E BMW (thans: BVIE) heeft plaatsgevonden.

12. Tegen de inschrijving van dit merk had ZV oppositie ingesteld, maar deze is door het BBIE buiten behandeling gelaten omdat ZV geen stukken of argumenten ter ondersteuning daarvan had ingediend. ZV heeft niet betwist dat geen oppositie meer aanhangig is. In het petitum onder iv) van haar akte vermeerdering/verandering van eis heeft Weststreek c.s. haar merken, waaronder ZO VERZEKERINGEN, onweersproken als 'ingeschreven' aangeduid. Bij deze stand van zaken kan genoegzaam worden aangenomen dat het merk ZO VERZEKERINGEN niet alsnog door het BMB/BVIE is geweigerd en dat dus daadwerkelijk sprake is van - de voor verkrijging van het recht op een merk vereiste (artikel 2.2. BVIE) - inschrijving van dat merk.

13. Aan deze inschrijving kunnen Weststreek c.s., aldus ZV, niettemin geen rechten ontlenen omdat in haar visie het depot daarvan te kwader trouw is verricht nu ZV vóór dat depot al de handelsnaam zo VERZEKERING gebruikte voor het verzekeringsbedrijf (voorgebruik) en Weststreek c.s. hiervan op de hoogte waren.

Weststreek c.s. hebben hier evenwel - gelet op het onder 6 overwogene: terecht tegenover gesteld dat zij het voor-voorgebruik van de aanduiding 'ZO' in verband met verzekeringen/de verzekeringsbranche hadden. Deze aanduiding vormt het enige onderscheidende bestanddeel van ZO VERZEKERINGEN voor de dienst verzekeringen waarvoor dat merk (onder meer) is ingeschreven. Derhalve is ook het voor-voorgebruik van alleen 'ZO' voor verzekeringen/de verzekeringsbranche als voor-voorgebruik van het merk ZO VERZEKERINGEN te beschouwen.

Dit voorvoorgebruik van Weststreek c.s. was bovendien te goeder trouw. Het door ZV kennelijk ter bestrijding van die goede trouw opgeworpen argument, dat OZ U.A al eerder de aanduiding 'oz' gebruikte, gaat niet op aangezien 'oz' in visueel, auditief en begripsmatig opzicht niet overeenstemt met 'ZO'; ZO is een bestaand Nederlands woord en OZ niet, waardoor 'oz' wordt gelezen, uitgesproken en opgevat (niet als een woord maar) als een combinatie van de letters O en Z. Uit het arrest van [het BGH van 25 juni 2004 \(IER](#)

[2004, p. 344 'Winner Taco'](#)) volgt dat onder omstandigheden als hier genoemd het depot door Weststreek c.s. van het merk ZO VERZEKERINGEN niet kan worden aangemerkt als te kwader trouw verricht, zeker nu, naar uit het onder 10 overwogene blijkt, het voor-gebruik van ZV niet rechtmatig was. Er kan in dit kort geding mitsdien niet van uit gegaan worden dat (er een gereede kans bestaat dat) een door ZV in stellen nietigheidactie op de voet van artikel 2.28 in verbinding met artikel 2.4.f BVIE succesvol zal zijn.

14. De door ZV gebruikte tekens 'Zo Verzekeringen' en www.zo.verzekeringen.nl zijn (nagenoeg) identiek aan het merk ZO VERZEKERINGEN van Weststreek c.s. en worden in het economisch verkeer gebruikt (namelijk in stukken voor zakelijk gebruik, reclame en dergelijke, zie artikel 2.20 lid 2.d BVIE) ter onderscheiding van diensten (dus als merk), te weten verzekeringsdiensten, waarvoor dat merk is ingeschreven. Derhalve pleegt ZV door dit gebruik merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1, onder a BVIE, althans [artikel 2.20 lid 1, onder b BVIE](#).

15. De merkinbreuk-vorderingen van Weststreek c.s. zijn verder gebaseerd op het merk ZO. Aan te nemen valt dat ook dit merk inmiddels is ingeschreven. Hier-tegen is geen oppositie ingesteld en onder onder 42 van haar pleitnota in haar hoger beroep heeft ZV zelf gesproken over de 'merkingschrijvingen' van Weststreek c.s., waarbij zij klaarblijkelijk onder meer het merk ZO op het oog heeft. Het 'depot te kwade trouw'-verweer van ZV faalt ten aanzien van dit merk eveneens om de in rov. 13. genoemde redenen, zelfs temeer nu Weststreek c.s. het voor-voorgebruik te goeder trouw van precies dit merk hadden. Al eerder is overwogen dat het merk ZO voor verzekeringen onderscheidingskracht bezit, zodat een nietigheidactie van ZV op de grond dat dit merk ieder onderscheidend vermogen zou ontberen, kansloos moet worden geacht.

16. Zoals onder 1.f is aangegeven, gebruikt ZV het woord 'Zo' inmiddels op meerdere manieren voor verzekeringen. Voor zover zij dat woord zonder toevoegingen gebruikt pleegt zij inbreuk op het merk ZO onder artikel 2.20 lid 1.a BVIE. Voor zover zij dat woord gebruikt in de combinaties 'Zo verzekeringen', 'ZO producten', 'ZO zorgeloospakket', 'ZO-zorgeloos' en 'ZO pakket' is sprake van inbreuk op dat merk onder artikel 2.20 lid 1.b BVIE, om de redenen die zijn genoemd in rov. 8 (zie ook [het arrest van het HvJEG van 6 oktober 2005 inzake Medion/Thomson, IER 2006, nr 21, p. 83](#)).

17. Op de exceptie van artikel 2.23 lid 2 BVIE kan ZV zich niet met vrucht beroepen evenmin op artikel 16 lid 1, 3e volzin, TRIPS - omdat zij de handelsnaam zo VERZEKERINGEN niet rechtmatig heeft gevoerd.

18. Dat, zoals ZV heeft betoogd, zij de handelsnaam zo VERZEKERINGEN eind 2005/2006 te goeder trouw heeft ingeschreven en in gebruik heeft genomen, kan haar niet baten. Die omstandigheid staat aan een bevel tot staking van inbreuk op een recht niet in de weg.

19. De vorderingen i) en iv) van Weststreek c.s. zijn - zo volgt uit het voorgaande - in beginsel voor toewijzing vatbaar. ZV heeft echter benadrukt dat zij groot

belang heeft bij het achterwege blijven van de desbetreffende bevelen omdat zij anders zeer hoge kosten zou moeten maken voor het wijzigen van alle ruim 20.000 polissen die door haar zijn afgegeven, verzekeringskaarten,, polismappen, aanvraagformulieren, briefpapier etc., terwijl Weststreek c.s., zijnde een tussenpersoon met enkel een website, haar naam wel eenvoudig kan wijzigen, aldus ZV. Hiermee doet ZV evenwel tekort aan het belang van Weststreek c.s., die immers in ieder geval de nodige tijd en moeite in de ontwikkeling van hun 'ZO-concept' hebben gestoken en daarvoor ongetwijfeld ook kosten hebben moeten maken. Zeker gelet hierop hebben Weststreek c.s. er van hun kant een zwaarwegend (en spoedeisend) belang bij dat een halt worden toegeroepen aan de inbreuken op hun handelsnaam en hun merken. Dit belang prevaleert naar het oordeel van het hof boven dat van ZV, zodat de vorderingen i) en iv) van Weststreek c.s. zullen worden toegewezen, evenals hun vordering iii). De te geven bevelen zullen worden versterkt met een dwangsom van € 2.000,- per dag, met een maximum van € 500.000,-. Gelet op de benodigde aanpassingen zal het hof ZV een uitlooptermijn van twee maanden gunnen.

20. Hiermee zijn de belangen van Weststreek c.s. voornog voldoende zeker gesteld. Hun belang bij vordering ii) tot vernietiging van al het drukwerk waarop het woord 'ZO' voorkomt te vernietigen, weegt in dit licht, gezien ook het onomkeerbare karakter daarvan, niet zwaar genoeg om toewijzing van die vordering bij wege van voorlopige voorziening te rechtvaardigen. Hier gaat het belang van ZV voor. Bij genoemde stand van zaken hebben Weststreek c.s. geen (voldoende) belang meer bij de beoordeling van hun vordering iv) op basis van hun andere merken dan de woordmerken ZO en ZO VERZEKERINGEN.

21. Het hiervoor overwogene brengt tevens met zich dat de vorderingen van ZV in reconventie niet toewijsbaar zijn.

22. De slotsom luidt dat het principaal appel (grotendeels) doel treft, zodat, met vernietiging van het bestreden vonnis in conventie, de vorderingen i), iii) en iv) van Weststreek c.s. alsnog zullen worden toegewezen, terwijl het incidenteel appel faalt.

23. Als de in zowel het principaal als het incidenteel appel (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij zal ZV worden veroordeeld in de kosten van beide instanties. Onder verwijzing naar het 'nieuwe' artikel 1019h Rv en artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn (HRL) hebben Weststreek c.s. vergoeding van hun volledige proceskosten gevorderd. Het hof overweegt hieromtrent dat de HRL op 29 april 2006 had moeten zijn geïmplementeerd en dat vanwege het gebod van richtlijnconforme interpretatie vanaf die datum de regel van artikel 14 HRL moet worden toegepast, evenwel, gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, alleen voorzover na die datum een (nieuwe) instantie is aangevangen. Nu de eerste aanleg is begonnen met de inleidende dagvaarding van 7 april 2006 betekent dit dat in dit geval artikel 14 HRL alleen van toepassing is op de hoger beroepfase. Uit het declaratie-overzicht dat aan de pleitnota van Weststreek c.s. in hoger beroep is ge-

hecht, blijkt niet wanneer welke kosten zijn gemaakt. Het hof zal er daarom van uit gaan dat de helft van het daarop genoemde totaalbedrag van €26.765,80 betrekking heeft op de behandeling van de zaak in hoger beroep, derhalve €13.382,90. Verder is van belang dat indien Weststreek c.s. in eerste aanleg een (duidelijk) beroep hadden gedaan op het door hen voeren van de handelsnaam zo, hun principaal appel (waarschijnlijk) niet nodig zou zijn geweest. Dan zou ZV wellicht in principaal appel zijn gekomen, maar zou geen incidenteel appel zijn ingesteld. In dit licht zijn de kosten van € 13.382,90 niet als 'redelijke gerechtskosten' in de zin van artikel 14 HRL te beschouwen althans verzet de billijkheid zich tegen toewijzing van dat volledige bedrag. Het hof zal de kostenveroordeling voor salaris in hoger beroep daarom beperken tot €10.500,-.

24. Omdat de voorzieningenrechter ten onrechte ook de kosten in reconventie heeft gecompenseerd, zal het bestreden vonnis in reconventie eveneens worden vernietigd, ook al is het hof in die procedure wat de hoofdzaak betreft tot de dezelfde beslissing gekomen als de voorzieningenrechter.

Beslissing

Het hof:

in het principaal appel/in conventie en in reconventie

vernietigt het tussen partijen in conventie en in reconventie gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de Rechtbank 's-Gravenhage van 12 mei 2006, en opnieuw rechtsdoende:

in het principaal appel/in conventie

beveelt ZV om uiterlijk twee maanden na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de handelsnaam zo van Weststreek c.s. te staken en gestaakt te houden, en meer in het bij zonder om te staken en gestaakt te houden het gebruik van de handelsnamen zo VERZEKERINGEN, ZO, WWW.ZOVERZEKERINGEN.NL en iedere handelsnaam die slechts in geringe mate van de handelsnaam ZO van Weststreek c.s. afwijkt indien daardoor verwarring tussen de ondernemingen is te duchten; beveelt ZV om uiterlijk twee maanden na betekening van dit arrest de (ten processe bedoelde) internetsite pagina onder www.zoverzekeringen.nl te verwijderen en verwij derd te houden;

beveelt ZV om uiterlijk twee maanden na betekening van dit arrest ieder gebruik in het economisch verkeer van de tekens 'ZO', 'ZO.nl, ZO Verzekeringen' en 'ZO.nl verzekeringen' of daarmee overeenstemmende tekens voor dezelfde diensten als waarvoor de merken ZO en ZO VERZEKERINGEN van Weststreek c.s. zijn ingeschreven, te staken en gestaakt te houden; veroordeelt ZV om aan Weststreek c.s. te betalen een dwangsom van € 2.000,- voor iedere dag dat ZV niet volledig aan (een of meer van) zojuist genoemde bevelen voldoet, en bepaalt dat boven het bedrag van € 500.000,- geen dwangsom meer verbeurd wordt;

wijst af het meer of anders gevorderde; stelt de termijn als bedoeld in artikel 10 19i Rv op drie maanden na betekening van dit arrest;

in reconventie

wijst de vorderingen af;

in het incidenteel appel

verwerpt het beroep;

in het principaal en incidenteel appel/in conventie en in reconventie

veroordeelt ZV in de kosten van de procedure in beide instanties, tot op heden aan de zijde van Weststreek c.s. begroot op € 12.714,36, waarvan € 347,04 voor verschotten en € 1.500,- voor salaris in eerste aanleg en waarvan € 367,32 voor verschotten en € 10.500,- voor salaris in hoger beroep;

verklaart dit arrest ten aanzien van de bevelen en de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.N. Vlaar en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 april 2008 in aanwezigheid van de griffier.
