

Hof Den Bosch, 29 april 2008, Logistics



HANDELSNAAMRECHT

Geen monopolisering beschrijvend bestanddeel 'logistics'

- De handelsnaam [naam] bestaat uit twee onderdelen, een veelvoorkomende eigennaam en een beschrijvende aanduiding. Deze twee onderdelen dienen in dit verband niet los van elkaar te worden gezien aangezien zij als handelsnaam samen een geheel vormen.

[geïntimeerde] beroept zich ook niet op enig recht met betrekking tot een van beide onderdelen, maar uitsluitend met betrekking tot de combinatie van beide. Met die combinatie wordt niet beoogd of (onbedoeld) bewerkstelligd dat een gangbaar woord of zuiver beschrijvend element als 'logistics' via het handelsnaamrecht wordt gemonopoliseerd. Deze term blijft vrij om in allerhande andere combinaties als handelsnaam te dienen, ook wanneer [geïntimeerde] zich met recht op haar handelsnaamrecht blijkt te kunnen beroepen.

Geen misleidende handelsnaam door gebruik 'logistics'

- Door [geïntimeerde] is voldoende aannemelijk gemaakt dat allerhande ondernemingen op het gebied van transport, expeditie, vervoer en logistiek zich heden ten dage met de kennelijk aansprekende aanduiding 'logistics' tooien en dat de branche daarbij geen taalkundig purisme aan de dag legt

Door [appellante] is uitvoerig betoogd dat [geïntimeerde] zich alleen bezighoudt met transport over de weg en dat zij zich niet met 'logistiek' in de juiste zin van het woord bezighoudt, dat wil zeggen met het beheersingsproces van goederenbewegingen waarvan de eigenlijke uitvoering van het transport op zich geen deel behoeft uit te maken. Het hof ziet geen aanleiding zich in deze terminologische discussie te mengen. Door [geïntimeerde] is voldoende aannemelijk gemaakt dat allerhande ondernemingen op het gebied van transport, expeditie, vervoer en logistiek zich heden ten dage met de kennelijk aansprekende aanduiding 'logistics' tooien en dat de branche daarbij geen taalkundig purisme aan

de dag legt. Daarnaast heeft [geïntimeerde] voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich niet uitsluitend met transport (naar Zwitserland) bezighoudt. In ieder geval kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden gezegd dat zich hier een situatie voordoet waarin artikel 5b Hnw van toepassing is. Voorshands gaat het hof er met de voorzieningenrechter van uit dat de handelsnaam [naam] in voldoende mate aansluit bij de bedrijfsvoering van [geïntimeerde].

Onderscheidend vermogen

- Een handelsnaam heeft geen onderscheidend vermogen te hebben om voor bescherming door de Handelsnaamwet in aanmerking te komen.

Wanneer aan een handelsnaam een beperkt onderscheidend vermogen moet worden toegekend, kan dat wel van invloed zijn op de omvang van de bescherming ten opzichte van andere namen.

- Eerder gebruik specifieke handelsnaam (Inaam) logistics) beslissend

Naast de gangbare term 'logistics' bevat de handelsnaam van [geïntimeerde] de naam [naam]. Het moge zo zijn dat [appellante] eerder dan [geïntimeerde] voor haar activiteiten op het gebied van transport, expeditie, vervoer en/of logistiek de naam [naam] als onderdeel van haar handelsnaam voerde, maar dat verleent [appellante] nog niet enig recht op de handelsnaam [naam]. Die aanduiding is door haar niet eerder dan [geïntimeerde] gebruikt en om die naam gaat het hier.

Vindplaatsen: LJN: [BD5764](#)

Hof Den Bosch, 29 april 2008

(De Groot-van Dijken, Meulenbroek en De Kok)
ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,
sector civiel recht,
vierde kamer, van 29 april 2008,
gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [APPELLANTE], voorheen [NAAM], gevestigd te [plaats], appellante bij exploit van dagvaarding van 20 november 2007 en herstelexploit van 23 november 2007,

procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,
tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [GEÏNTEERDE], statutair gevestigd te [plaats], geïntimeerde bij gemeld exploit,
procureur: mr. E.G.M. van Ewijk,

op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond gewezen vonnis in kort geding van 24 oktober 2007 tussen appellante - [appellante] - als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en geïntimeerde - [geïntimeerde] - als eiseres in conventie, verweerster in reconventie.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 82064/KG ZA 07-210)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 [appellante] is van dit vonnis tijdig in hoger beroep gekomen. Bij appeldagvaarding heeft [appellante] vijf grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep in conventie en in reconventie en, kort gezegd, tot afwijzing van de vorderingen van [geïntimeerde] in conventie en tot toewijzing van de vorderingen van [appellante] in reconventie, zoals nader omschreven in de conclusie van de appeldagvaarding.

2.2 Bij akte heeft [appellante] zeven producties overgelegd. [geïntimeerde] heeft ter rolle afgezien van memorie van antwoord.

2.3 Partijen hebben daarna hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten, [appellante] door mr. J.P. Zanders en [geïntimeerde] door mr. J.M. Wolfs. [geïntimeerde] heeft bij akte vijf producties in het geding gebracht.

2.4 Ter zitting is besproken dat partijen onderling alsnog de mogelijkheid van een minnelijke regeling zouden onderzoeken. Indien een regeling zou worden bereikt, zou royement worden verzocht. Indien geen regeling zou worden bereikt, zou ter rolle van 11 maart 2008 arrest worden gevraagd.

2.5 Partijen hebben vervolgens op 11 maart 2008 uitspraak gevraagd en daartoe de gedingstukken overgelegd.

3. De gronden van het hoger beroep

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding.

4. De beoordeling

4.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

a) [geïntimeerde] is in 2004 opgericht en drijft sindsdien volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister een (inter)nationaal expeditiebedrijf en houdt zich bezig met op- en overslag van goederen en (inter)nationale bevrachtingen.

b) [geïntimeerde] voert sinds haar oprichting de handelsnaam [naam]. Op 27 september 2006 heeft zij deze aanduiding als woordmerk gedeponerd voor diensten op het gebied van logistieke diensten, expeditie en transport (kl. 36 en 39). Het merk is onder nummer [nummer] bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven.

c) [appellante] drijft sinds lange tijd een onderneming die zich volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister thans bezighoudt met, samengevat, het exploiteren van ongeregelde autodiensten, vervoer, expeditie, warehousing en toegevoegde waarde activiteiten.

d) [appellante] voerde tot voor kort onder meer de handelsnaam [naam]. Medio 2006 is zij de handelsnaam [naam] gaan gebruiken.

e) De raadsman van [geïntimeerde] heeft [appellante] eind november 2006 aangesproken op het gebruik van de handelsnaam [naam] met het verzoek dit gebruik te beëindigen. De raadsman van [appellante] heeft bij brief van 30 januari 2007 laten weten daar niet op in te gaan (prod. 3 inl. dagv.).

4.2 In dit kort geding stelt [geïntimeerde] dat zij sinds 1 juni 2004 een logistieke onderneming onder de naam

[naam] voert en dat [appellante] deze naam sinds medio 2006 is gaan voeren voor eveneens een logistieke onderneming. Volgens [geïntimeerde] handelt [appellante] hiermee in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Op grond hiervan vordert [geïntimeerde] in conventie, samengevat, een verbod op het gebruik van de handelsnaam [naam] dan wel een andere combinatie van [naam] en Logis[tics], op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= per overtreding en per dag met een maximum van € 500.000,=.

4.3 [appellante] stelt zich op het standpunt dat zij aanzienlijk eerder dan [geïntimeerde] een onderneming is gaan drijven met in de naam [naam] en dat 'logistics' een louter beschrijvende aanduiding is voor het verlenen van logistieke diensten die niet via het handelsnaamrecht gemonopoliseerd kan worden. Ook stelt [appellante] dat [geïntimeerde] zich met transport en vervoer, in het bijzonder naar Zwitserland, bezighoudt en niet met het verlenen van logistieke diensten zodat [geïntimeerde] de naam [naam] ten onrechte voert. [appellante] acht dit in strijd met artikel 5b Hnw, dat het voeren van een handelsnaam die een onjuiste indruk van de onderneming geeft, verbiedt. Volgens [appellante] voert zij zelf de (handels)naam [naam] wel terecht, zodat het merkdepot ten opzichte van dit eerdere juiste gebruik als handelsnaam te kwader trouw is geschied. In reconventie vordert [appellante], samengevat, veroordeling van [geïntimeerde] om de merkinschrijving nummer [nummer] te doen doorhalen en om het gebruik van een handelsnaam met daarin de naam [naam] voor transport- en logistieke diensten te staken, op verbeurte van een dwangsom van ? 2.500,= per dag.

4.4 Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vordering van [geïntimeerde] in conventie toegewezen met bepaling van een langere termijn (vier weken) en een lagere dwangsom dan verzocht (€ 2.500,= per dag met een maximum van € 100.000,=). De vordering in reconventie is afgewezen. [appellante] is in conventie en in reconventie veroordeeld in de proceskosten, op basis van het liquidatietarief.

4.5 De vermeerdering van eis die [geïntimeerde] in hoger beroep heeft vermeld, betreft het maximum van de dwangsommen dat zij op € 1.000.000,= gesteld wil zien.

4.6 Naar aanleiding van het vonnis waarvan beroep heeft [appellante] haar (handels)naam gewijzigd in [naam].

4.7 Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 BVIE stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.

4.8 Met grief I voert [appellante] aan dat de vordering van [geïntimeerde] zich wegens gebrek aan voldoende spoedeisend belang niet leent voor behandeling in kort geding en reeds daarom moet worden afgewezen. Zij wijst erop dat [geïntimeerde] het kort geding eerst 15

maanden nadat zich de door haar gestelde verwarring heeft gemanifesteerd, aanhangig heeft gemaakt.

4.9 Deze grief gaat niet op. Uit de overgelegde producties blijkt dat [geïntimeerde] zich in eerste instantie eind 2006/begin 2007 schriftelijk tot de wederpartij heeft gewend teneinde te bewerkstelligen dat deze het gebruik van de handelsnaam [naam] zou beëindigen. Deze bleek daartoe niet bereid, waarop [geïntimeerde] op 8 oktober 2007 dit kort geding aanhangig heeft gemaakt. Naar zijn aard zijn vorderingen als waar het in deze zaak om gaat voldoende spoedeisend om in kort geding behandeld te worden. Het enkele tijdsverloop tussen de onderlinge correspondentie en het aanhangig maken van het kort geding leidt er niet toe dat [geïntimeerde] niet langer een voldoende spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft.

4.10 Grief II betreft het oordeel van de voorzieningenrechter dat beoordeeld dient te worden of aan de combinatie van de woorden '[naam]' en 'Logistics' bescherming toekomt op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw en dat dit laatste inderdaad het geval is. Volgens [appellante] is het kenmerkende onderdeel van de handelsnaam '[naam]' en dat onderdeel wordt door haar al veel langer als (onderdeel van) haar handelsnaam gebruikt. Bovendien gebruikt [appellante] in feite de slogan '[naam], more than logistics' als handelsnaam.

4.11 Wat dit laatste betreft is door [appellante] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf medio 2006 onder een andere (handels)naam aan het economisch verkeer heeft deelgenomen dan onder de naam [naam]. De slogan waar [appellante] op doelt, is kennelijk als slagzin op basis van de door haar gebruikte handelsnaam gehanteerd.

4.12 De handelsnaam [naam] bestaat uit twee onderdelen, een veelvoorkomende eigenaam en een beschrijvende aanduiding. Deze twee onderdelen dienen in dit verband niet los van elkaar te worden gezien aangezien zij als handelsnaam samen een geheel vormen. [geïntimeerde] beroept zich ook niet op enig recht met betrekking tot een van beide onderdelen, maar uitsluitend met betrekking tot de combinatie van beide. Met die combinatie wordt niet beoogd of (onbedoeld) bewerkstelligd dat een gangbaar woord of zuiver beschrijvend element als 'logistics' via het handelsnaamrecht wordt gemonopoliseerd. Deze term blijft vrij om in allerlei andere combinaties als handelsnaam te dienen, ook wanneer [geïntimeerde] zich met recht op haar handelsnaamrecht blijkt te kunnen beroepen.

4.13 Door [appellante] is uitvoerig betoogd dat [geïntimeerde] zich alleen bezighoudt met transport over de weg en dat zij zich niet met 'logistiek' in de juiste zin van het woord bezighoudt, dat wil zeggen met het beheersingsproces van goederenbewegingen waarvan de eigenlijke uitvoering van het transport op zich geen deel hoeft uit te maken. Het hof ziet geen aanleiding zich in deze terminologische discussie te mengen. Door [geïntimeerde] is voldoende aannemelijk gemaakt dat allerlei ondernemingen op het gebied van transport, expeditie, vervoer en logistiek zich heden ten dage met de kennelijk aansprekende aanduiding 'logistics' toeien

en dat de branche daarbij geen taalkundig purisme aan de dag legt. Daarnaast heeft [geïntimeerde] voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich niet uitsluitend met transport (naar Zwitserland) bezighoudt. In ieder geval kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden gezegd dat zich hier een situatie voordoet waarin artikel 5b Hnw van toepassing is. Voorshands gaat het hof er met de voorzieningenrechter van uit dat de handelsnaam [naam] in voldoende mate aansluit bij de bedrijfsvoering van [geïntimeerde].

4.14 Een handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te hebben om voor bescherming door de Handelsnaamwet in aanmerking te komen. Wanneer aan een handelsnaam een beperkt onderscheidend vermogen moet worden toegekend, kan dat wel van invloed zijn op de omvang van de bescherming ten opzichte van andere namen.

4.15 Naast de gangbare term 'logistics' bevat de handelsnaam van [geïntimeerde] de naam [naam]. Het moge zo zijn dat [appellante] eerder dan [geïntimeerde] voor haar activiteiten op het gebied van transport, expeditie, vervoer en/of logistiek de naam [naam] als onderdeel van haar handelsnaam voerde, maar dat verleent [appellante] nog niet enig recht op de handelsnaam [naam]. Die aanduiding is door haar niet eerder dan [geïntimeerde] gebruikt en om die naam gaat het hier.

4.16 Een en ander leidt tot de slotsom dat grief II wordt verworpen.

4.17 Met grief III voert [appellante] aan dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat [geïntimeerde] haar vorderingen mede op haar merkrecht heeft doen steunen. Die grondslag is ondeugdelijk, aldus [appellante].

4.18 De vorderingen van [geïntimeerde] zijn, ook naar het voorlopig oordeel van het hof, reeds toewijsbaar op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw. Dat betekent dat niet onderzocht hoeft te worden of de vorderingen (ook) toewijsbaar zijn op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE, waar [appellante] in dit verband naar verwijst, nog daargelaten of het juist is dat [geïntimeerde] haar vordering mede daarop heeft gebaseerd.

4.19 Voor toewijzing van de reconventionele vorderingen van [appellante] is geen grond aanwezig aangezien zij zich niet kan beroepen op een oudere handelsnaam. Wat betreft haar vordering tot doorhaling van de merk-inschrijving nummer [nummer] komt daar nog bij dat een dergelijke vordering zich naar vaste rechtspraak niet leent voor toewijzing in kort geding.

4.20 Het vorenstaande brengt mee dat ook grief IV die op deze onderwerpen ziet, faalt.

4.21 Grief V heeft naast de overige grieven geen zelfstandige betekenis zodat ook deze wordt verworpen.

4.22 [appellante] heeft inmiddels naar aanleiding van het vonnis waarvan beroep haar (handels)naam aangepast. Daaruit blijkt dat volstaan kan worden met een dwangsom in de omvang als waarin deze is toegewezen. Voor een hoger maximumbedrag als door [geïntimeerde] bij pleidooi bepleit ziet het hof dan ook geen enkele aanleiding.

4.23 [appellante] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Beide partijen gaan uit van een volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ook het hof gaat uit van de toepasselijkheid van deze bepaling.

De bedragen die [geïntimeerde] aan advocaatkosten vordert, liggen op een aanzienlijk lager niveau dan de bedragen die [appellante] zelf vordert. Tegen de hoogte van de door [geïntimeerde] gevorderde bedragen en de onderbouwing daarvan is geen bezwaar gemaakt. Dat betekent dat het hof bij gebreke van enige betwisting de door [geïntimeerde] voor het hoger beroep gevorderde en bij akte nader gespecificeerde bedragen (vermeld in prod. 5) zal toewijzen. Hetzelfde geldt voor de bedragen die (eerst) thans worden gevorderd met betrekking tot de eerste aanleg, met dien verstande dat daarop de bedragen die in eerste aanleg overeenkomstig het liquidatietarief zijn toegewezen, thans in mindering strekken. Dit komt neer op ? 12.611,48 (specificatie) verminderd met ? 816,= en ? 408,= (toegewezen salaris procureur conventie resp. reconventie), derhalve € 11.387,48 aan advocaatkosten in hoger beroep en - aanvullend - in eerste instantie.

5. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt [appellante] in de kosten van het geding, aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 300,= aan verschotten in hoger beroep en op € 11.387,48 aan (aanvullende) advocaatkosten in beide instanties;
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar;
wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. De Groot-van Dijken, Meulenbroek en De Kok en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 29 april 2008.
