

Vzgr Rb Breda, 19 mei 2008, Renovatievoegwerken J.C. Albers v Gebr. Albers



HANDELSNAAMRECHT

Gevaar voor verwarring

Nu de beide ondernemingen zich bezighouden met voegwerken, brengt dat met zich dat de aanduiding Renovatie Voegwerken geen onderscheidende kracht heeft. Het kenmerkende deel van de handelsnamen is de naam Albers

Gebr. Albers heeft aangevoerd dat er geen sprake is van verwarring tussen de beide ondernemingen, omdat de handelsnamen voldoende van elkaar afwijken en de aard van de ondernemingen verschilt.

Dit verweer wordt verworpen. Gebr. Albers hebben gesteld dat zij met name voegwerken in nieuwbouwprojecten verricht en dat aannemers haar klanten zijn. Niet weersproken is dat J.C. Albers zowel voegwerken in nieuwbouwprojecten als in renovatieprojecten verricht en dat zij zowel op de particuliere als zakelijke markt actief is. Beide ondernemingen richten zich dus (deels) op dezelfde markt. Nu de beide ondernemingen zich bezighouden met voegwerken, brengt dat met zich dat de aanduiding Renovatie Voegwerken geen onderscheidende kracht heeft. Het kenmerkende deel van de handelsnamen is de naam Albers. Dat de naam Albers een familienaam is rechtvaardigt het (latere) gebruik als handelsnaam niet. Gelet op het feit dat de handelsnamen de naam Albers gemeen hebben en de niet onderscheidende kracht van de toevoeging Renovatie Voegwerken, is er sprake van een geringe afwijking tussen de beide handelsnamen. De door Gebr. Albers gebruikte toevoeging Gebr. en de door J.C. Albers gebruikte toevoeging J.C. maken dit niet anders omdat het element Albers het karakteristieke deel van de beide namen is.

Vaststaat dat beide ondernemingen in dezelfde regio op steenworp afstand van elkaar zijn gevestigd. Doordat beide ondernemingen in dezelfde regio gevestigd zijn en in hetzelfde marktsegment actief zijn, is er bij een normaal oplettend publiek (particulieren en aannemers) verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten, in die zin, dat het publiek zal veronderstellen dat het te maken heeft met één en dezelfde onderneming dan wel dat er tussen de beide ondernemingen een band bestaat die er in werkelijkheid niet is. Daaraan doet niet af dat er volgens Gebr. Albers in Sint Willebrord nog meer bedrijven gevestigd zijn die in hun handelsnaam identieke familienamen voeren en daar geen nadeel van ondervinden. Gebr. Albers dient dan ook als degene die de handelsnaam later is gaan voeren, het gebruik van een handelsnaam waarin de naam Albers voorkomt te staken en gestaakt te houden.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Breda, 19 mei 2008

(C.J.G.M. van der Weide)

Zaaknummer / rolnummer: 188020/KG ZA 08-204

Vonnis in kort geding van 19 mei 2008

inzake

de besloten vennootschap

RENOVATIE VOEGWERKEN J.C. ALBERS B.V.,

gevestigd te Etten-Leur,

eiseres,

procureur mr. [M.H.L. Hemmer](#),

tegen

de besloten vennootschap

GEBR. ALBERS B.V.,

gevestigd te Sint Willebrord,

gedaagde,

procureur mr. H.S. Memelink.

Partijen zullen hierna mede J.C. Albers en Gebr. Albers genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de brief d.d. 5 mei 2008 van de zijde van J.C. Albers met producties 1 t/m 8;

- de brief d.d. 8 mei 2008 van de zijde van Gebr. Albers met producties 1 t/m 6;

- het faxbericht d.d. 8 mei 2008 van de zijde van J.C. Albers met producties;

- de mondelinge behandeling op 9 mei 2008;

- de pleitaantekeningen van mr. Hemmer;

- de pleitaantekeningen van mr. Memelink met 1 productie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. J.C. Albers vordert om bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:

I Primair:

Gebr. Albers te veroordelen om onmiddellijk, althans binnen 5 dagen na betekening van het vonnis, te staken, elk gebruik van de handelsnaam Gebr. Albers of een andere handelsnaam met daarin het woord "albers" of een overeenstemmend teken voor een onderneming die zich bezig houdt met voegwerken of soortgelijke diensten.

Subsidiair: uitsluitend indien bovenstaande primaire vordering niet zou worden toegewezen:

Gebr. Albers te veroordelen om onmiddellijk, althans binnen 5 dagen na betekening van het vonnis, te staken, iedere inbreuk op haar merkrecht door het gebruik van tekens waarin de aanduiding "albers" of een daarmee overeenstemmend teken een prominente rol speelt voor voegersdiensten of in een handelsnaam voor een onderneming die zich bezighoudt met voegersdiensten. **Meer subsidiair:** uitsluitend indien bovenstaande primaire en subsidiaire vordering niet zouden worden toegewezen:

Gebr. Albers te veroordelen om onmiddellijk, althans binnen 5 dagen na betekening van het vonnis, te staken, het onrechtmatig gebruik van de aanduiding Albers in

verband met voegersdiensten of daarmee overeenstemmende diensten in het economisch verkeer.

II Gebr. Albers te veroordelen om aan J.C. Albers te voldoen een direct opeisbare dwangsom van €2.500,- voor elke keer dan wel elke dag, ter keuze van J.c. Albers, waarbij een gedeelte van een dag telt als één dag, dat Gebr. Albers niet voldoet aan het gevorderde onder L.

III Gebr. Albers te veroordelen om de volledige door J.C. Albers gemaakte proceskosten te vergoeden.

2.2. Gebr. Albers voert verweer.

3. De beoordeling

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. J.C. Albers is gevestigd te Etten-Leur en sedert jaren actief op het gebied van voegwerken. J.C. Albers gebruikt de handelsnaam Renovatie Voegwerken J.C. Albers B.V.

b. Gebr. Albers is gevestigd te Sint Willebrord en actief op het gebied van voegwerken. Gebr. Albers gebruikt de handelsnaam Gebr. Albers B.V.

c. Gebr. Albers is haar handelsnaam later gaan voeren dan J.C. Albers.

d. De beide directeuren van Gebr. Albers zijn de broers van de vader van de huidige eigenaar van J.C. Albers en zij hebben tot 14 jaar geleden in dienst van hun broer gewerkt.

3.2. J.C. Albers heeft aan het sub I gevorderde primair ten grondslag gelegd dat de door Gebr. Albers gevoerde handelsnaam Gebr. Albers B.V. in geringe mate afwijkt van de eerder door haar gevoerde handelsnaam Renovatie Voegwerken J.C. Albers B.V. en dat in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar beide ondernemingen zijn gevestigd bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te vrezen.

3.3. Gebr. Albers heeft aangevoerd dat er geen sprake is van verwarring tussen de beide ondernemingen, omdat de handelsnamen voldoende van elkaar afwijken en de aard van de ondernemingen verschilt.

3.4. Dit verweer wordt verworpen. Gebr. Albers hebben gesteld dat zij met name voegwerken in nieuwbouwprojecten verricht en dat aannemers haar klanten zijn. Niet weersproken is dat J.C. Albers zowel voegwerken in nieuwbouwprojecten als in renovatieprojecten verricht en dat zij zowel op de particuliere als zakelijke markt actief is. Beide ondernemingen richten zich dus (deels) op dezelfde markt. Nu de beide ondernemingen zich bezighouden met voegwerken, brengt dat met zich dat de aanduiding Renovatie Voegwerken geen onderscheidende kracht heeft. Het kenmerkende deel van de handelsnamen is de naam Albers. Dat de naam Albers een familienaam is rechtvaardigt het (latere) gebruik als handelsnaam niet. Gelet op het feit dat de handelsnamen de naam Albers gemeen hebben en de niet onderscheidende kracht van de toevoeging Renovatie Voegwerken, is er sprake van een geringe afwijking tussen de beide handelsnamen. De door Gebr. Albers gebruikte toevoeging Gebr. en de door J.C. Albers gebruikte toevoeging J.C. maken dit niet anders

omdat het element Albers het karakteristieke deel van de beide namen is.

3.5. Vaststaat dat beide ondernemingen in dezelfde regio op steenworp afstand van elkaar zijn gevestigd. Doordat beide ondernemingen in dezelfde regio gevestigd zijn en in hetzelfde marktsegment actief zijn, is er bij een normaal oplettend publiek (particulieren en aannemers) verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten, in die zin, dat het publiek zal veronderstellen dat het te maken heeft met één en dezelfde onderneming dan wel dat er tussen de beide ondernemingen een band bestaat die er in werkelijkheid niet is. Daaraan doet niet af dat er volgens Gebr. Albers in Sint Willebrord nog meer bedrijven gevestigd zijn die in hun handelsnaam identieke familienamen voeren en daar geen nadeel van ondervinden. Gebr. Albers dient dan ook als degene die de handelsnaam later is gaan voeren, het gebruik van een handelsnaam waarin de naam Albers voorkomt te staken en gestaakt te houden.

3.6. Gebr. Albers heeft verzocht om haar een termijn van tenminste 3 maanden te geven om aan het uit te spreken verbod te voldoen omdat de marges die Gebr. Albers draait niet groot zijn en de kosten van bestickering, het maken van briefpapier en visitekaartjes fors.

3.7. Gelet op voornoemd -niet door J.C. Albers weersproken- belang van Gebr. Albers en het belang dat J.C. Albers heeft bij een onmiddellijke, althans spoedige, voorziening, acht de voorzieningenrechter een termijn van 6 weken om aan het verbod te voldoen passend.

3.8. De primaire vordering zal derhalve worden toegewezen als in het dictum vermeld.

3.9. In het licht van het vorenstaande behoeven de subsidiaire en meer subsidiaire grondslag geen bespreking meer.

3.10. De op te leggen dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum vermeld.

3.11. Nu sprake is van een voorlopige maatregel als bedoeld in art. 50 lid I TRIP's Verdrag, moet ingevolge art. 1019i Rv een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De hierna te bepalen termijn wordt daartoe redelijk geacht.

3.12. Gebr. Albers zal als de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten dienen te dragen.

3.13. J.C. Albers heeft op grond van artikello19h Rv gevorderd Gebr. Albers in de daadwerkelijke proceskosten te veroordelen. J.C. Albers stelt dat ten behoeve van de onderhavige procedure in totaal €11.500,- aan kosten zijn gemaakt.

3.14. Gelet op de omstandigheid dat de onderhavige zaak binnen het IE-veld feitelijk en juridisch niet ingewikkeld is, zal de voorzieningenrechter het bedrag toekennen dat volgens de gebruikelijke tarieven (maximaal) toewijsbaar is nu geen bijzondere omstandigheden zijn gesteld of gebleken die een hoger bedrag rechtvaardigen. Ter zake geliquideerde kosten zal een bedrag van in totaal €6.000,- worden toegewezen.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

verbiedt gedaagde om vanaf zes weken na betekening van dit vonnis de handelsnaam Gebr. Albers B.V. te voeren, dan wel een handelsnaam waarin is opgenomen

het woord Albers of een overeenstemmend teken voor een onderneming die zich bezig houdt met voegwerken of soortgelijke diensten;

veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van een direct opeisbare dwangsom van €500,- voor elke keer dan wel dag, ter keuze van eiseres, waarbij een gedeelte van een dag telt als één dag, dat gedaagde bovenvermeld verbod overtreedt, met een maximum van € 50.000,-;

stelt op de voet van art. 1019i Rv de termijn waarbinnen eiseres een bodemprocedure aanhangig zal moeten maken, vast op zes maanden na betekening van dit vonnis;

veroordeelt gedaagde in de proceskosten aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op €6.000,-;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door de voorzieningenrechter mr. C.J.G.M. van der Weide en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. J. te Kloese op 19 mei 2008.
