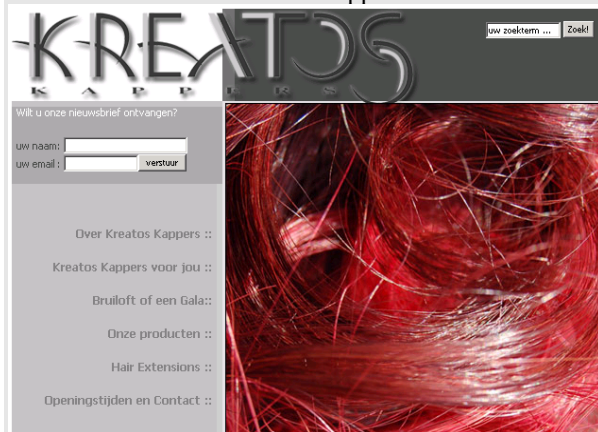


Vzgr Rb Almelo, 25 september 2008, Kreatos kappers

Benelux merk 691924



v
www.kreatoskappers.nl



HANDELSNAAMRECHT

Geen oudere Nederlandse handelsnaamrechten
Onvoldoende aannemelijk dat eiseres vanaf 19 oktober 1985 reeds een onderneming onder de handelsnaam 'Kreatos' drijft

Eiseres heeft haar eerste kappersalon op 19 oktober 1985 opgericht en gevestigd in Antwerpen, België. Gedaagde sub 1. is opgericht op 10 november 1993 te Borne, Nederland. Hoewel eiseres stelt dat zij vanaf 19 oktober 1985 reeds een onderneming onder de handelsnaam 'Kreatos' drijft, is dit, na betwisting door gedaagden, naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden. Eiseres verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar de als productie 1 in het geding gebrachte uittreksel van "Kruispuntbank van Ondernemingen" (de Belgische Kamer van Koophandel), maar daaruit blijkt niet dat eiseres reeds vanaf 19 oktober 1985 haar onderneming onder de handelsnaam 'Kreatos' drijft, integendeel uit het uittreksel blijkt enkel de maatschappelijke naam 'Hair Club'. Voor zover eiseres heeft betoogd dat in 1987 reeds salons onder de handelsnaam 'Kreatos' werden gedreven, kan dit betoog niet slagen omdat de in 1987 opgerichte naamloze vennootschap -die als handelsnaam 'Kreatos' voert- geen procespartij is in deze procedure. Ook uit de overige producties blijkt niet dat eiseres de handelsnaam 'Kreatos' reeds voerde op het moment van oprichting en vestiging van ge-

daagde sub 1., zodat niet genoegzaam is gebleken dat eiseres op 10 november 1993 de handelsnaam 'Kreatos' reeds voerde. Op het van belang zijnde tijdstip, 10 november 1993, moet worden aangenomen dat verwarring bij het relevante Nederlandse publiek dus niet mogelijk was. Eiseres heeft haar stelling dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door gebruik te maken van de handelsnaam 'Kreatos' dan ook onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Niet is gebleken dat zij de bescherming geniet van de Handelsnaamwet.

MERKENRECHT

Geen inbreuk: oudere handelsnaam – geldige reden
vaste rechtspraak dat de rechthebbende op een oudere handelsnaam het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet kan worden verboden met een beroep op een jonger merkenrecht

Eiseres stelt weliswaar dat het recht op het uitsluitende gebruik van het beeldmerk "Kreatos, 't is zo geknipt' en het woordmerk 'Kreatos' zijn grondslag vindt in de inschrijving van deze merken bij het Benelux-Merkenbureau, vaste rechtspraak is echter dat de rechthebbende op een oudere handelsnaam het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet kan worden verboden met een beroep op een jonger merkenrecht. Dit volgt ook met zoveel woorden uit artikel 16 lid 1 derde volzin Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-Verdrag). De stelling van eiseres dat zij zich op grond van haar merkregistraties kan verzetten tegen het gebruik door gedaagden van hun handelsnaam, waaronder het gebruik van de domeinnaam 'www.kreatoskappers.nl' wordt dan ook verworpen. Eiseres heeft bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken uit de reputatie van de merken van eiseres. Zij stelt dat gedaagden met het gebruik van de domeinnaam, internetgebruikers die op zoek zijn naar een kapperssalon van eiseres naar hun kapperssalon lokken, waardoor consumenten ten onrechte kunnen veronderstellen dat de onderneming en website van gedaagden gelieerd zijn aan de onderneming van eiseres. Nog afgezien van de vraag of dat gevaar voor verwarring, gelet op de uiteenlopende vestigingsplaatsen van de salons van eiseres en gedaagden, zich niet enkel bij een klein -verwaarloosbaar- deel van het publiek zal voordoen, gedaagden kunnen zich er met recht en reden op beroepen dat zij voor het voortgezet gebruik van hun handelsnaam, waarmee zij gedurende jaren goodwill hebben opgebouwd, een geldige reden hebben.

Vindplaatsen: LJN: [BF3796](#)

Vzgr Rb Almelo, 25 september 2008

(Van der Winkel)

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 96476 / KG ZA 08-232

datum vonnis: 25 september 2008 (lm)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Hair Club BVBA Kreatos, gevestigd te Antwerpen, België,

eiseres,

verder te noemen eiseres,

advocaat: mr. Ph.C. Kleyn van Willigen,

tegen

1. de vennootschap onder firma Kreatos Kappers V.O.F., gevestigd te Borne, gedaagde,

2. A,

3. B,

beiden wonende te Borne,

vennoten van gedaagde sub 1.,

gedaagden,

verder te noemen gedaagden,

in persoon verschenen.

1. Het procesverloop

1.1 Eiseres heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

1.2 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 11 september 2008. Ter zitting zijn verschenen: mr. S.H. Boogaard, advocaat te Ubachsberg, en gedaagden vergezeld door mr. S. Schouten, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand. De standpunten zijn -onder overlegging van pleitnota's- toegelicht.

1.3 Partijen hebben vonnis verzocht.

2. Waarvan kan worden uitgegaan

Eiseres is opgericht op 14 maart 1985 en drijft sindsdien een onderneming onder de handelsnaam Kreatos. Op 19 mei 1987 is de naamloze vennootschap Kreatos N.V. opgericht, die eveneens als handelsnaam 'Kreatos' heeft. Eiseres heeft -zakelijk weergegeven- tot doel uitbating van haarkapperssalons en verkoop van allerlei artikelen die gebruikelijk in kapperssalons kunnen worden verkocht. De eerste kapperssalon is op 19 oktober 1985 opgericht en gevestigd in Antwerpen, België. In de jaren tussen 1985 en 1995 is er nog een twaalfstal kapperssalons opgericht en gevestigd in België. In 1995 werd eiseres een franchiseorganisatie, Kreatos Hairgroup. Kreatos Hairgroup bestaat thans uit een franchiseorganisatie met een hoofdvestiging in Antwerpen, drie opleidingscentra en 90 kapperssalons. Vier kapperssalons zijn gevestigd in Nederland, te weten in Breda (31 augustus 2007), Heerlen (18 november 2005), Sittard (1 augustus 2007) en Weert (onbekend). Elke salon in België en Nederland voert de handelsnaam "Kreatos". Kreatos Hairgroup is voornemens om, naast uitbreiding in België, met tien kapperssalons per jaar uit te breiden in Nederland. Eiseres is houder van het op 25 oktober 2000 gedeponeerde beeldmerk 'Kreatos, 't is zo geknipt' en tevens van het op 19 juli 2006 gedeponeerde woordmerk 'Kreatos'. Gedaagde sub 1. is op 10 november 1993 opgericht en gevestigd te Borne, met als bedrijfsomschrijving dames- en herenkappersbedrijf.

3. Het geschil

3.1. Eiseres stelt dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door het gebruik van de handelsnaam

"Kreatos Kappers". De door gedaagden gevoerde handelsnaam wijkt in zo geringe mate af van de handelsnaam van eiseres dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Voorts handelen gedaagden in strijd met de merkrechten van eiseres. Zij vordert daarom -zakelijk weergegeven- veroordeling van gedaagden tot staking en gestaakt te houden van ieder gebruik van de handelsnaam 'Kreatos Kappers' en van iedere andere handelsnaam die daaraan identiek is, van ieder gebruik van het beeldmerk 'Kreatos, 't is zo geknipt', alsmede van het woordmerk 'KREATOS', waaronder begrepen het gebruik van 'Kreatos kappers' en 'kreatoskappers.nl', alsook ieder gebruik van de domeinnaam 'kreatoskappers.nl' en iedere domeinnaam met daarin de naam 'Kreatos'. Alles op straffe van een dwangsom. Ook vordert eiseres bepaling dat het te wijzen vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van gedaagden tot het geven van opdracht tot overdracht van de domeinnaam 'kreatoskappers.nl' en een voorschot op de schadevergoeding, met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Tot slot vordert eiseres nakosten.

3.2. Gedaagden verweren zich en concluderen tot afwijzing van het door eiseres gevorderde, met veroordeling van eiseres in de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Partijen zijn woonachtig op het grondgebied van verschillende staten. Hierdoor draagt de zaak een internationaal karakter. Aan de Nederlandse rechter komt rechtsmacht toe nu gedaagden in Nederland gevestigd dan wel woonachtig zijn.

4.2. Eiseres heeft gelet op de gestelde voortdurende onrechtmatige gedragingen van gedaagden en de gestelde geleden en te verwachten schade, voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Van eiseres kan niet worden verlangd dat zij een bodemprocedure afwacht.

4.3. Uit de stellingen van partijen is voldoende duidelijk gebleken dat zij een rechtskeuze hebben gedaan voor Nederlands recht, zodat ingevolge de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad van april 2001, de verbintenissen uit de gestelde onrechtmatige gedragingen worden beheerst door Nederlands recht.

Handelsnaaminbreuk

4.4. Ingevolge artikel 1 Handelsnaamwet (Hnw) is een handelsnaam een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Aanspraken op een handelsnaam ontstaan door het daadwerkelijk gebruik daarvan. Een handelsnaam is dus de naam waaronder men handelt, een naam die naar buiten toe wordt geafficheerd en in beginsel een andere naam kan zijn dan de eigennaam. Beslissend is dat de naam gebruikt is als aanduiding van de onderneming en dat kan gebeuren op briefpapier, facturen, verpakking, in reclame, als aanduiding van de internetsite of als aanduiding op een gebouw. De schrijfwijze van een handelsnaam is in beginsel niet

van belang, vormt geen onderdeel van de handelsnaam en is evenmin object van bescherming van de Hnw. Inschrijving in het handelsregister is voor het voeren van een handelsnaam niet essentieel en niet beslissend.

4.5. Artikel 5 Hnw luidt: "Het is verboden een handelsnaam te voeren, die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, één en ander voor zover dientengevolge in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is."

4.6. De handelsnaam van een buitenlandse onderneming kan in Nederland ingevolge artikel 5 Hnw worden beschermd. Voorwaarde voor bescherming is a) dat de buitenlandse handelsnaam reeds (in het buitenland) werd gevoerd op het tijdstip dat met het voeren van de binnenlandse naam werd begonnen, en b) of -indien vraag a bevestigend wordt beantwoord- bij het Nederlandse publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten was toen gedaagde sub 1. haar handelsnaam ging voeren.

4.7. Eiseres heeft tot 10 november 1993 enkel salons in België opgericht, zodat in het onderhavige geval allereerst van belang is het antwoord op de vraag of eiseres op 10 november 1993 de in geschil zijnde handelsnaam 'Kreatos' reeds voerde in België. Zo ja, dan dient eiseres bescherming te genieten van de Handelsnaamwet indien verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is bij het Nederlandse publiek.

4.8. Eiseres heeft haar eerste kapperssalon op 19 oktober 1985 opgericht en gevestigd in Antwerpen, België. Gedaagde sub 1. is opgericht op 10 november 1993 te Borne, Nederland. Hoewel eiseres stelt dat zij vanaf 19 oktober 1985 reeds een onderneming onder de handelsnaam 'Kreatos' drijft, is dit, na betwisting door gedaagden, naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden. Eiseres verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar de als productie 1 in het geding gebrachte uittreksel van "Kruispuntbank van Ondernemingen" (de Belgische Kamer van Koophandel), maar daaruit blijkt niet dat eiseres reeds vanaf 19 oktober 1985 haar onderneming onder de handelsnaam 'Kreatos' drijft, integendeel uit het uittreksel blijkt enkel de maatschappelijke naam 'Hair Club'. Voor zover eiseres heeft betoogd dat in 1987 reeds salons onder de handelsnaam 'Kreatos' werden gedreven, kan dit betoog niet slagen omdat de in 1987 opgerichte naamloze vennootschap -die als handelsnaam 'Kreatos' voert- geen procespartij is in deze procedure. Ook uit de overige producties blijkt niet dat eiseres de handelsnaam 'Kreatos' reeds voerde op het moment van oprichting en vestiging van gedaagde sub 1., zodat niet genoegzaam is gebleken dat eiseres op 10 november 1993 de handelsnaam 'Kreatos' reeds voerde. Op het van belang zijnde tijdstip, 10 november 1993, moet worden aangenomen dat verwarring bij het relevante Nederlandse publiek dus niet mogelijk was. Eiseres heeft haar stelling dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door gebruik te ma-

ken van de handelsnaam 'Kreatos' dan ook onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Niet is gebleken dat zij de bescherming geniet van de Handelsnaamwet.

4.9. Nu de vordering gegrond op artikel 5 Hnw ten aanzien van de gestelde handelsnaaminbreuk reeds op grond van het voorgaande dient te worden afgewezen, behoeven de overige daarop betrekking hebbende stellingen van partijen geen bespreking.

Merkinbreuk

5.0. Eiseres is houder van het beeldmerk 'Kreatos', 't is zo geknipt' en van het woordmerk 'Kreatos' in de Benelux. Zij heeft het beeldmerk in oktober 2000 en het woordmerk in juli 2006 in de Benelux laten registeren. Eiseres stelt dat gedaagden door het gebruik van de handelsnaam 'Kreatos Kappers' en de domeinnaam 'kreatoskappers.nl' inbreuk maken op haar exclusieve merkrechten. Het leidt tot verwarring onder het publiek. Zij stelt dat zij overeenkomstig artikel 2.20 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen (BVIE) ieder verder gebruik van 'Kreatos' kan verbieden.

5.1. Er is reeds voorlopig geoordeeld dat de handelsnaam 'Kreatos Kappers' mag worden gevoerd door gedaagden en dat eiseres daartegen niet de bescherming van de handelsnaamwet kan inroepen.

Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een zoekterm die een internetgebruiker zal geleiden naar een bepaalde website. Bij het registeren van een domeinnaam geldt 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Bij de keuze van een domeinnaam moet echter wel rekening worden gehouden met handelsnaam- en merkrechten van anderen.

5.2. Eiseres stelt weliswaar dat het recht op het uitsluitende gebruik van het beeldmerk "Kreatos, 't is zo geknipt' en het woordmerk 'Kreatos' zijn grondslag vindt in de inschrijving van deze merken bij het Benelux-Merkenbureau, vaste rechtspraak is echter dat de rechthebbende op een oudere handelsnaam het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiel niet kan worden verboden met een beroep op een jonger merkenrecht. Dit volgt ook met zoveel woorden uit artikel 16 lid 1 derde volzin Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-Verdrag). De stelling van eiseres dat zij zich op grond van haar merkinschrijvingen kan verzetten tegen het gebruik door gedaagden van hun handelsnaam, waaronder het gebruik van de domeinnaam 'www.kreatoskappers.nl' wordt dan ook verworpen. Eiseres heeft bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagden zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken uit de reputatie van de merken van eiseres. Zij stelt dat gedaagden met het gebruik van de domeinnaam, internetgebruikers die op zoek zijn naar een kapperssalon van eiseres naar hun kapperssalon lokken, waardoor consumenten ten onrechte kunnen veronderstellen dat de onderneming en website van gedaagden gelieerd zijn aan de onderneming van eiseres. Nog afgezien van de vraag of dat gevaar voor verwarring, gelet op de uiteenlopende vestigingsplaatsen van de salons van eiseres en gedaagden, zich niet enkel bij een

klein -verwaarloosbaar- deel van het publiek zal voordoen, gedaagden kunnen zich er met recht en reden op beroepen dat zij voor het voortgezet gebruik van hun handelsnaam, waarmee zij gedurende jaren goodwill hebben opgebouwd, een geldige reden hebben. Er is daarom geen enkele reden om aan te nemen dat eiseres op grond van haar jongere merkinschrijving gedaagden zal kunnen beletten hun handelsnaam te blijven gebruiken.

5.3. Het beeldmerk bestaat echter niet alleen uit de naam 'Kreatos', maar ook uit een kenmerkende toevoeging 't is zo geknipt'. Op voorhand is aannemelijk dat eiseres merkenrechtelijke bescherming toekomt voor deze toevoeging, gelet op diens depot van het merk en het gebruik van dat merk. Echter, onvoldoende gesteld of gebleken is dat gedaagden (onrechtmatig) gebruik maken van het beeldmerk 'Kreatos, 't is zo geknipt', zodat eiseres geen belang heeft bij toewijzing van de daarop betrekking hebbende vordering.

5.4. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat eiseres onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gedaagden inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van eiseres. Van onrechtmatig handelen aan de zijde van gedaagden is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. De vorderingen van eiseres dienen te worden afgewezen.

5.5. Als de in het ongelijk gestelde partij wordt eiseres veroordeeld in een vergoeding van de proceskosten van gedaagden. Dit doet de voorzieningenrechter aan de hand van de lijst "Indicatietarieven in IE-zaken." Deze lijst is goedgekeurd door het LOVC, geldt voor vonnissen vanaf 1 augustus 2008 en komt de voorzieningenrechter als rechtens juist voor. De voorzieningenrechter maakt, conform de lijst, een onderscheid in de proceskosten. De proceskosten ter zake van schending van het gemene recht (onrechtmatige daad) worden begroot op € 816,- (het standaard tarief). De proceskosten ter zake van het intellectuele eigendomsrecht worden, ex artikel 1019h Rv, begroot op € 2.000,- nu de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van deze zaak van relatief eenvoudige aard zijn en gedaagden geen gedetailleerde opgave hebben gedaan van het uurtarief, het aantal gewerkte uren en de concreet verrichte werkzaamheden. Het te vergoeden griffierecht bedraagt € 254,-.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 6.1. wijst af de vorderingen van eiseres;
- 6.2. veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op een bedrag van € 254,- aan verschotten en op een bedrag van € 2.816,- aan salaris gemachtigde;
- 6.3. verklaart onderdeel 6.2. van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Van der Winkel, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 september 2008, in tegenwoordigheid van mr. Morskieft, griffier.