

Vzgr Rb Haarlem, 15 december 2008, Gevelx v Gevelplus



## HANDELSNAAMRECHT

### Geen rechtsverwerking

- Voor het aannemen van rechtsverwerking is enkel tijdsverloop of enkel stil zitten onvoldoende

Gelet op deze betwisting, moet het er voorshands voor worden gehouden dat eiseres gedaagde niet eerder dan door middel van de brief van 24 september 2008 heeft verzocht het gebruik van haar handelsnamen te staken. Voor het aannemen van rechtsverwerking is enkel tijdsverloop of enkel stil zitten onvoldoende. Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de wederpartij in zijn positie onredelijk zou worden benadeeld in geval de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (Hoge Raad 29 september 1995, NJ 1996, 89).

- De in dit verband door gedaagde aangevoerde stelling dat zij, indien zij nu nog haar handelsnaam zou moeten wijzigen, tengevolge daarvan meer schade zal lijden dan wanneer haar al in februari 2008 zou zijn gezegd dit te doen, zou naar het oordeel van de voorzieningenrechter hoogstens kunnen leiden tot een aanspraak van gedaagde op schadevergoeding, maar kan niet in de weg staan aan een toewijzing van de onderhavige vordering van eiseres.

### Gevaar voor verwarring

- De voorzieningenrechter stelt vast dat de ondernemingen van beide partijen zich tot hetzelfde publiek wenden, te weten bouwbedrijven in geheel Nederland, en dat de aard van de ondernemingen van partijen grote overeenkomsten vertoont.

Beide ondernemingen zijn actief op het gebied van gevelbeplating. Weliswaar is blijkens de overgelegde uittreksels uit het handelsregister de aard van de werkzaamheden die gedaagde op dat gebied verricht beperkter dan van eiseres, maar door gedaagde is niet betwist dat de werkzaamheden van de beide ondernemingen concurrerend aan elkaar zijn.

- Voorts stelt de voorzieningenrechter vast dat de handelsnamen 'Gevelplus' en 'Gevel+' slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam 'GevelX'. Het eerste onderdeel van die handelsnamen, bestaande uit het woord 'Gevel' is exact gelijk aan elkaar.

Ten aanzien van de handelsnaam 'Gevel+' is, voor wat betreft de opmaak sprake van slechts een gering verschil, nu het leesteken 'x' uit 'GevelX' - door dit visueel 45 graden te draaien - zich nagenoeg laat lezen als '+'. Voorts is het begripsmatig verschil tussen 'X',

dat kan staan voor 'extra', en '+', dat staat voor 'plus' beperkt. Op grond van dit alles is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door het gebruik door gedaagde van de handelsnamen 'Gevelplus' en 'Gevel+' verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen te duchten

- Het woord 'gevel' is weliswaar beschrijvend voor de buitenmuur van een gebouw, maar niet voor de soort onderneming die partijen voeren. Van een zuiver beschrijvend element is dan ook geen sprake.

Gedaagde heeft voorts nog aangevoerd dat het woord 'gevel' beschrijvend is en de handelsnaam daarom niet kan worden beschermd. De voorzieningenrechter volgt gedaagde niet in dit betoog. Het woord 'gevel' is weliswaar beschrijvend voor de buitenmuur van een gebouw, maar niet voor de soort onderneming die partijen voeren. Van een zuiver beschrijvend element is dan ook geen sprake. Het feit dat, zoals gedaagde niet nader onderbouwd heeft gesteld, andere ondernemingen met dezelfde activiteiten eveneens het woord 'gevel' in hun handelsnaam voeren, maakt dat niet anders. Een handelsnaam behoeft geen onderscheidend vermogen te hebben om voor bescherming door de Handelsnaamwet in aanmerking te komen.

Vindplaatsen: LJN: [BH0411](#)

### Vzgr Rb Haarlem, 15 december 2008

(A.J. van der Meer)

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 150991 / KG ZA 08-599

Vonnis in kort geding van 15 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEVELX B.V.,

gevestigd te Malden, gemeente Heumen,

eiseres,

advocaat mr. S.A. van Snippenburg te Malden,

tegen

de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk GEVELPLUS LTD,

gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk, kantoorhoudende te Uitgeest,

gedaagde,

advocaat mr. C.H.P. Groot-van Ederen te Alkmaar.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met vijf producties en een nader toegezonden productie,
- de akte substantiëring van eis,
- de mondelinge behandeling van 10 december 2008,
- de pleitnota van eiseres,
- de pleitnota van gedaagde.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. [A] dreef vanaf 1 februari 1998 een eenmanszaak onder de handelsnaam PVE Bouwmontage. Deze onderneming is op 28 november 2007 ingebracht in een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Sindsdien voert de vennootschap de onderneming onder de handelsnamen 'GevelX B.V.' en 'GevelX'.

2.2. Eiseres houdt zich blijkens het door haar overgelegd uittreksel uit het handelsregister bezig met het leveren en monteren van geveldragers en muurankers, het aanbrengen van isolatiemateriaal en spouwafdichtingen en het uitvoeren van alle voorkomende stel- en regelwerkzaamheden. Zij is in heel Nederland actief.

2.3. In de periode vanaf 14 maart 2007 hebben [B] en [C] (de neef van [A]) als zelfstandigen zonder personeel in opdracht van eiseres bij diverse ondernemingen werkzaamheden verricht ter zake gevelbeplating.

2.4. Op 6 februari 2008 is gedaagde opgericht door [C], diens broer [D] en [B]. Deze onderneming voert als handelsnamen 'Gevelplus' en 'Gevel+' en houdt zich blijkens het door eiseres overgelegd uittreksel uit het handelsregister bezig met de montage van geveldragers. Gedaagde is eveneens in heel Nederland actief.

2.5. De raadsman van eiseres heeft bij brief van 24 september 2008 gedaagde gesommeerd het gebruik van de handelsnamen te staken. Hieraan heeft gedaagde niet voldaan.

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Eiseres vordert - samengevat weergegeven - gedaagde te bevelen om binnen twee weken na dagtekening van het te wijzen vonnis het gebruik van de handelsnamen 'Gevelplus' en 'Gevel+' te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat gedaagde daarmee in gebreke is, met een maximum van € 250.000,-. Voorts vordert eiseres dat gedaagde wordt veroordeeld in de daadwerkelijke kosten van het geding.

3.2. Eiseres heeft aan haar vordering in de eerste plaats ten grondslag gelegd dat gedaagde door het voeren van de handelsnamen 'Gevelplus' en 'Gevel+' in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet (hierna ook: Hnw). In de tweede plaats heeft zij aangevoerd dat gedaagde met het gebruik van deze handelsnamen aanhaakt bij het bedrijfsdebiet van eiseres en aldus onrechtmatig jegens haar handelt.

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

### 4. De beoordeling

4.1. Gedaagde voert in de eerste plaats als verweer dat sprake is van rechtsverwerking en dat bij gedaagde voor wat betreft haar vordering spoedeisendheid ontbreekt. Ter onderbouwing van deze stelling heeft gedaagde aangevoerd dat eiseres reeds in februari 2008 op de hoogte was van het feit dat de handelsnamen 'Gevel+' en 'Gevelplus' door gedaagde werden gevoerd, zodat zij eerder (rechts)maatregelen had moeten nemen. Nu zij dit heeft nagelaten, is sprake van rechtsverwerking en omdat eiseres zolang met maatregelen heeft gewacht, ontbreekt ook het spoedeisend belang, aldus gedaagde. Eiseres heeft in dit verband gesteld dat zij gedaagde al voorafgaand aan de onder 2.5 genoem-

de brief had verzocht het gebruik van de handelsnamen te staken. Dit is door gedaagde betwist.

4.2. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Gelet op deze betwisting, moet het er voorschans voor worden gehouden dat eiseres gedaagde niet eerder dan door middel van de brief van 24 september 2008 heeft verzocht het gebruik van haar handelsnamen te staken. Voor het aannemen van rechtsverwerking is enkel tijdsverloop of enkel stil zitten onvoldoende. Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de wederpartij in zijn positie onredelijk zou worden benadeeld in geval de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (Hoge Raad 29 september 1995, NJ 1996, 89). De in dit verband door gedaagde aangevoerde stelling dat zij, indien zij nu nog haar handelsnaam zou moeten wijzigen, tengevolge daarvan meer schade zal lijden dan wanneer haar al in februari 2008 zou zijn gezegd dit te doen, zou naar het oordeel van de voorzieningenrechter hoogstens kunnen leiden tot een aanspraak van gedaagde op schadevergoeding, maar kan niet in de weg staan aan een toewijzing van de onderhavige vordering van eiseres.

4.3. Eiseres heeft in de eerste plaats aangevoerd dat gedaagde in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Op grond van het bepaalde in dit artikel, is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een 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.

4.4. De voorzieningenrechter stelt vast dat de ondernemingen van beide partijen zich tot hetzelfde publiek wenden, te weten bouwbedrijven in geheel Nederland, en dat de aard van de ondernemingen van partijen grote overeenkomsten vertoont. Beide ondernemingen zijn actief op het gebied van gevelbeplating. Weliswaar is blijkens de overgelegde uittreksels uit het handelsregister de aard van de werkzaamheden die gedaagde op dat gebied verricht beperkter dan van eiseres, maar door gedaagde is niet betwist dat de werkzaamheden van de beide ondernemingen concurrerend aan elkaar zijn. Voorts stelt de voorzieningenrechter vast dat de handelsnamen 'Gevelplus' en 'Gevel+' slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam 'GevelX'. Het eerste onderdeel van die handelsnamen, bestaande uit het woord 'Gevel' is exact gelijk aan elkaar. Ten aanzien van de handelsnaam 'Gevel+' is, voor wat betreft de opmaak sprake van slechts een gering verschil, nu het leesteken 'x' uit 'GevelX' - door dit visueel 45 graden te draaien - zich nagenoeg laat lezen als '+'. Voorts is het begripsmatig verschil tussen 'X', dat kan staan voor 'extra', en '+', dat staat voor 'plus' beperkt. Op grond van dit alles is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door het gebruik door gedaagde van de

handelsnamen 'Gevelplus' en 'Gevel+' verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen te duchten.

4.5. Los van het vorenstaande zal dit verwarringsgevaar nog worden vergroot door het feit dat gedaagde op haar website onder het kopje 'referenties' bouwbedrijven noemt waar [C] en [B], toen zij nog voor eiseres werkzaam waren, in haar opdracht hebben gewerkt, en evenzeer door de omstandigheid dat zowel bij eiseres als gedaagde directieleden de zelfde achternaam ([...]) dragen.

4.6. Gedaagde heeft nog aangevoerd dat er geen verwarringsgevaar te duchten is, omdat de afnemers van geveldraggers, bouwbedrijven, door de vier producenten van geveldraggers worden geadviseerd omtrent de onderneming die zij voor het aanbrengen van geveldraggers moeten kiezen, en zij bij die keuze ook overigens deskundig te werk gaan. Door eiseres is betwist dat partijen met een zodanig gespecialiseerd publiek werken dat geen verwarringsgevaar bij de klanten van de beide ondernemingen valt te duchten. Gelet op deze betwisting, het feit dat gedaagde haar onderhavige stelling niet nader heeft onderbouwd en de, naar uit de door eiseres overgelegde stukken blijkt, grote kring van bouwbedrijven waarmee partijen werken, kan dit verweer niet tot een ander oordeel leiden.

4.7. Gedaagde heeft voorts nog aangevoerd dat het woord 'gevel' beschrijvend is en de handelsnaam daarom niet kan worden beschermd. De voorzieningenrechter volgt gedaagde niet in dit betoog. Het woord 'gevel' is weliswaar beschrijvend voor de buitenmuur van een gebouw, maar niet voor de soort onderneming die partijen voeren. Van een zuiver beschrijvend element is dan ook geen sprake. Het feit dat, zoals gedaagde niet nader onderbouwd heeft gesteld, andere ondernemingen met dezelfde activiteiten eveneens het woord 'gevel' in hun handelsnaam voeren, maakt dat niet anders. Een handelsnaam behoeft geen onderscheidend vermogen te hebben om voor bescherming door de Handelsnaamwet in aanmerking te komen.

4.8. Gelet op het vorenoverwogene, handelt gedaagde met het voeren van haar handelsnamen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw. De vordering is dan ook reeds op die grond toewijsbaar. Het feit dat sedert het moment dat gedaagde met het voeren van haar handelsnamen begon inmiddels de nodige tijd is verstreken, kan daarin geen verandering brengen, nu dit niet kan leiden tot de conclusie dat eiseres geen spoedeisend belang meer bij haar vordering heeft. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat eiseres, zoals zij onweersproken heeft gesteld, niet te snel maatregelen wilde nemen omdat tussen de directieleden van partijen sprake is van een familierelatie en zij voorts nog afhankelijk van [C] en [B] was, omdat deze laatsten tot juni 2008 werkzaamheden voor eiseres uitvoerden.

4.9. Gelet op het hiervoor overwogene behoeven de overige stellingen van eiseres geen bespreking meer.

4.10. Nu eiseres ter zitting heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een termijn van twee maanden

waarbinnen gedaagde het voeren van de handelsnamen moet staken, zal de voorzieningenrechter aldus bepalen. De gevorderde dwangsom zal voorts worden beperkt als na te vermelden.

4.11. Gedaagde zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden verwezen. Eiseres heeft dienaangaande gevorderd dat gedaagde in de daadwerkelijke kosten wordt veroordeeld. Nu de gevorderde kosten voldoende zijn onderbouwd en er overigens geen grond is gesteld of gebleken om af te wijken van het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zullen deze kosten worden begroot op:

- dagvaarding € 71,80  
- vast recht € 254,00  
- uittrekselkosten € 22,00  
- salaris advocaat € 4.563,00  
Totaal € 4.910,80

Omdat partijen ondernemers zijn komen slechts bedragen exclusief BTW voor vergoeding in aanmerking.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagde om binnen twee maanden na de betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnamen 'Gevelplus' en 'Gevel+' te staken en gestaakt te houden,

5.2. bepaalt dat gedaagde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan eiseres een dwangsom verbeurt van € 1.000,- tot een maximum van € 100.000,-,

5.3. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 4.910,80,

5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 15 december 2008.