

Vzgr Rb Arnhem, 18 december 2008, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek

v

**PROCESRECHT****Geen misbruik procesrecht**

- [Geen misbruik procesrecht door aanspannen tweede kort geding omdat eerste voorlopige voorziening rechtskracht heeft verloren door verzuim tijdig bodemprocedure aanhangig te maken \(art. 1019i Rv\)](#)

De vraag die zich hier voordoet is een andere, te weten of een dergelijke dam in dit geval ook dient te worden opgeworpen tegen eiseres, die in het eerste kort geding grotendeels gelijk heeft gekregen maar daar niets meer aan heeft omdat de toegewezen voorlopige voorzieningen - door haar toedoen / nalaten - hun werking hebben verloren. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

5.5. Eiseres heeft een vergissing begaan, waarvan zij zelf nadeel ondervindt omdat gedaagde op dit moment niet hoeft te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis is veroordeeld. Deze vergissing hoeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eerdere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is. (...).

Niet gesteld of gebleken is dat eiseres het tweede kort geding met geen ander doel aanhangig heeft gemaakt dan om eiseres te schaden of dat zij in redelijkheid niet tot de uitoefening van die bevoegdheid heeft kunnen komen, gelet op de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, zoals bedoeld in artikel 3:13 BW. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres nog steeds een rechtens te respecteren belang bij het vragen van de gevorderde voorzieningen die de voorzieningenrechter bij gelegenheid van het vorige kort geding (grotendeels) toewijsbaar achtte.

5.7. Het [Hof Leeuwarden heeft in haar arrest van 26 juli 2006 \(BIE 2007, 394, \[namen\]\)](#) overwogen dat het in artikel 260 Rv. voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een en ander strij-

dig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voornoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. Dat is dus een andere situatie dan die zich in het onderhavige geval voordoet. In het licht van het voorgaande is de stelling van gedaagde dat eiseres geen nieuwe relevante feiten heeft aangevoerd, onvoldoende om misbruik van procesrecht aan te nemen.

HANDELSNAAMRECHT**Verwerving sterkere, oudere handelsnaamrechten onvoldoende aannemelijk**

- [De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat gedaagde door de genoemde overeenkomst nu over zodanige oudere rechten op een handelsnaam het onderdeel EBW beschikt, dat eiseres om die reden gedaagde niet meer kan verbieden de handelsnaam EBW Elektrotechniek te gebruiken.](#)

Of in het onderhavige geval [betrokkene] de naam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])' daadwerkelijk heeft gevoerd sinds 1 oktober 2001, hetgeen eiseres heeft betwist, en of door de overeenkomst van 29 oktober 2008 is voldaan aan het vereiste van overgang van (een relevant deel van) de onderneming als bedoeld in artikel 2 HNW, hetgeen eiseres ook heeft betwist - dat een handelsnaam tegenwoordig ook 'vrij' overgedragen kan worden, is in de rechtspraak nog niet aangenomen - kan in het midden blijven. Ook als deze vragen in bevestigende zin zouden worden beantwoord, dan nog is de voorzieningenrechter van oordeel dat [betrokkene] niet méér kon overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])' met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken. Dit betekent dat de oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])' te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam '[betrokkene]' méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.

Inbreuk aangenomen conform eerdere vonnis

- [Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat daarmee gevaar voor verwarring aanwezig is tussen beide ondernemingen is in de zin van artikel 5 en 5a Hnw.](#)

Vindplaatsen: LJN: [BH0316](#); BIE 2010, nr. 3, p. 13, m.nt. redactie

Vzgr Rb Arnhem, 18 december 2008
(M.J. Blaisse)

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 177557 / KG ZA 08-730

Vonnis in kort geding van 18 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EBW INSTALLATIETECHNIEKEN B.V.,

gevestigd te Zeist,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. L.F. Jansen te Hoofddorp,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EBW ELEKTROTECHNIEK B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. B.P.J.M.L. Vliexs te Nijmegen.

Eiseres en gedaagde in conventie zullen ook worden aangeduid als EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van eiseres in conventie (hierna ook: eiseres)
- de pleitnota van gedaagde in conventie (hierna: gedaagde)
- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Eiseres heeft eerder dit jaar een kort geding procedure gevoerd tegen gedaagde omdat zij van mening was dat gedaagde door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek inbreuk maakte op haar handelsnaam- en merkrecht. Die procedure heeft geleid tot een [vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 21 augustus 2008](#). De inhoud van dat vonnis en de feiten die daaraan ten grondslag lagen worden bij partijen als bekend verondersteld en gelden als hier herhaald en ingelast.

2.2. Samengevat is gedaagde bij dat vonnis veroordeeld om, met ingang van twee maanden na betekening van dat vonnis, het gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebw.nu, te staken en gestaakt te houden en om binnen twee maanden na betekening van dat vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.ebw.nu uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Eiseres heeft dit vonnis op 28 augustus 2008 aan gedaagde betekend.

2.3. Gedaagde is tegen het hiervoor genoemde kort gedingvonnis in hoger beroep gegaan.

2.4. Bij brief van 28 oktober 2008 heeft gedaagde bij de kort gedinggriffie van deze rechtbank een verklaring ingediend als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), strekkende tot

vervallenverklaring van de voorlopige voorzieningen waartoe zij bij vonnis van 21 augustus 2008 was veroordeeld, omdat eiseres niet binnen de daarvoor geldende termijn een eis in hoofdzaak had ingesteld.

2.5. Door de voornoemde verklaring hebben de voorlopige voorzieningen, waaraan gedaagde met ingang van 28 oktober 2008 had moeten voldoen, hun werking verloren.

2.6. Op 29 oktober 2008 heeft gedaagde een overeenkomst gesloten met de heer [betrokkene] (hierna: [betrokkene]) uit Thorn. In deze overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:

A. dat [betrokkene] sedert 30 mei 2000 handelt onder de naam 'E.B.W. (Elektro & Besturingstechniek [betrokkene])', hierna aan te duiden als de handelsnaam en als houder recht heeft op de handelsnaam sedert voornoemde datum;

B. dat [betrokkene] voornamelijk opereert in Thorn en omstreken en de handelsnaam voor commerciële doeleinden gebruikt, waaronder vermelding van die handelsnaam in zijn logo met als dominant deel van de handelsnaam de lettercombinatie EBW;

C. dat productie 1 bevat het logo van [betrokkene] vermeld op een factuur;

D. dat EBW opereert onder de naam 'EBW Elektrotechniek' en ze een domeinnaam heeft geregistreerd: www.ebw.nu; het afzetgebied van EBW is groot-Nijmegen;

E. dat [betrokkene] een relevant deel van zijn onderneming hierbij overdraagt aan EBW, daaronder tenminste begrepen de handelsnaam, waarbij deze akte tevens dient ter uitvoering van de overdracht van de rechten op de handelsnaam.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. [betrokkene] heeft verkocht aan EBW dat deel van de onderneming dat aan de handelsnaam is verbonden.

2. Tot het verkochte behoren alle rechten op de handelsnaam van [betrokkene], onderdelen van de handelsnaam daaronder begrepen.

3. Het verkochte omvat nadrukkelijk geen rechtsverhoudingen, zoals (...)

4. De koopprijs bedraagt een bedrag van (...), daarin begrepen de goodwill verbonden aan de handelsnaam.(...)

5. (...)

6. Met ingang van 1 november 2008 zal [betrokkene] zich onthouden van ieder gebruik van de handelsnaam

7. (...)

2.7. [betrokkene] heeft zijn handelsnaam gewijzigd in '[naam] [betrokkene] Elektrotechniek'.

3. Het geschil in conventie

3.1. EBW Installatietechnieken vordert samengevat -

A gedaagde op straffe van een dwangsom te veroordelen om met ingang van drie weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis het gebruik van de lettercombinatie EBW dan wel een met EBW overeenstemmend teken ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebw.nu te staken en gestaakt te houden,

B gedaagde op straffe van een dwangsom te veroordelen binnen drie weken na betekening van het in deze te

wijzen vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.ebw.nu uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, onder gelijktijdige toezending van een kopie van de desbetreffende stukken aan de advocaat van eiseres,

C gedaagde te veroordelen tot betaling aan haar van een voorschot op de schadevergoeding van € 5.000,- voor de schade die zij heeft geleden dan wel nog zal lijden,

D aan al haar klantenbestand en overige zakelijke relaties alsmede aan alle bedrijven, instellingen en instanties waar haar handelsnaam is geregistreerd een brief te sturen binnen 5 werkdagen na datum vonnis, waarin zij worden geïnformeerd over het in deze te wijzen vonnis en de door gedaagde te voeren nieuwe handelsnaam, tevens een permanente vermelding op de website van gedaagde op de homepage over het in deze te wijzen vonnis,

E gedaagde te veroordelen om aan eiseres al haar werkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand, dan wel een door de rechtbank nader te bepalen vergoeding, op grond van artikel 1019h Rv jo. 1019 Rv. of tot betaling van de kosten van dit geding,

F de termijn waarbinnen een eis in hoofdzaak moet worden ingesteld te stellen op 6 weken na de datum van betekening van het vonnis.

3.2. Hiermee vordert eiseres, wezenlijk, hetzelfde als zij heeft gedaan in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 21 augustus 2008. Eiseres legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Zij heeft nog steeds een spoedeisend belang bij beëindiging van de inbreuk op haar handelsnaam- en merkrecht, nu gedaagde met het gebruik van de handelsnaam EBW Elektrotechniek nog steeds doelbewust verwarring veroorzaakt en kennelijk via buitengerechtelijke weg niet definitief wil ophouden met het voortdurende inbreukmakende en onrechtmatige gebruik van haar handelsnaam.

3.3. Gedaagde voert verweer. Primair is zij van oordeel dat eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen. Subsidiair voert zij onder meer aan dat juist zij (nu) beschikt over oudere rechten op een handelsnaam met als onderdeel de letters EBW, hetgeen tevens de grondslag vormt haar vorderingen in reconventie.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. EBW Elektrotechniek vordert op haar beurt samengevat - om EBW Installatietechnieken te veroordelen om:

A op straffe van een dwangsom, met ingang van twee maanden na betekening van het vonnis ieder gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebwnl.com te staken en gestaakt te houden,

B op straffe van een dwangsom, met ingang van twee maanden na betekening van dit vonnis op haar kosten al datgene te hebben gedaan wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.ebwnl.com op naam wordt gezet van EBW

Elektrotechniek, een en ander conform de instructies en reglementen van de registrerende instanties, onder meer door de daartoe geëigende formulieren tot overdracht van een domeinnaam en tot verhuizing van deze domeinnaam naar een andere provider volledig in te vullen en toe te zenden aan deze instanties, onder gelijktijdige toezending van afschriften aan de advocaat van EBW Elektrotechniek,

C betaling van de kosten van dit geding ten bedrage van € 4.760,- overeenkomstig artikel 1019h Rv., dan wel een door de voorzieningenrechter nader te bepalen vergoeding.

4.2. EBW Elektrotechniek stelt door de overeenkomst van 29 oktober 2008 te beschikken over een ouder recht op de handelsnaam met het onderdeel EBW dan eiseres, waardoor eiseres het gebruik van haar jongere handelsnaam moet staken. Nu eiseres heeft nagelaten een eis in hoofdzaak in te stellen, dient zij te worden veroordeeld in de kosten van dit geding in conventie, ongeacht de uitkomst daarvan. Dit kort geding zou immers niet nodig zijn geweest, indien zij wel een eis in hoofdzaak zouden hebben ingesteld, en zij jaagt gedaagde daarmee onnodig op kosten. Zij dient voorts te worden veroordeeld in de kosten in reconventie.

4.3. EBW Installatietechnieken voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

in conventie

Misbruik van procesrecht?

5.1. Ingevolge artikel 1019i, eerste lid, Rv. (voorheen: artikel 260 Rv.) bepaalt de voorzieningenrechter bij het treffen van voorlopige voorzieningen een redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De voorlopige voorzieningen verliezen hun kracht wanneer een eis in de hoofdzaak niet binnen die termijn is ingesteld en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie indient. Heeft de voorzieningenrechter geen termijn bepaald, zoals bedoeld in het eerste lid van dat artikel, dan verliest de voorlopige voorziening ingevolge artikel 1019i, tweede lid, Rv. haar werking door een verklaring als bedoeld in het eerste lid, wanneer na ten minste 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen, geen eis in de hoofdzaak is ingesteld. De laatste situatie heeft zich hier voorgedaan.

5.2. Gedaagde stelt zich primair op het standpunt dat eiseres misbruik maakt van procesrecht door, zonder dat er sprake is van relevante nieuwe feiten, opnieuw en op inhoudelijk dezelfde gronden dezelfde vorderingen opnieuw in kort geding tegen haar in te stellen, in plaats van een eis in de hoofdzaak in te stellen en de uitkomst daarvan af te wachten zoals zij ingevolge artikel 1019i Rv. had behoren te doen. Het is aan eiseres zelf te wijten dat de bij vonnis van 21 augustus 2008 toegewezen voorlopige voorzieningen zijn vervallen. Daarom dient eiseres volgens gedaagde niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen. Gedaagde verwijst daarbij naar HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 508 en HR 16 december 1994, NJ 1995, 213.

5.3. Vooropgesteld wordt dat aan vonnissen in kort geding geen gezag van gewijsde toekomt. Het zijn

ordemaatregelen die door de bodemrechter en ook door de voorzieningenrechter in kort geding kunnen worden geredresseerd. Het verbod van 'ne bis in idem' leidt in een burgerlijk geschil niet tot niet-ontvankelijkheid. Volgens vaste rechtspraak, waaronder de door gedaagde genoemde uitspraken en het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JBPr 2003, 71) geldt alleen een verbod voor een zelfde, tweede kort geding op dezelfde feiten en gronden indien de wederpartij aantoonbaar dat sprake is van misbruik van procesrecht of strijd met de goede procesorde. Het betreft in die rechtspraak telkens de situatie waarbij de vordering van de eisende partij in het eerdere kort geding is afgewezen. Tegen de verliezer die nogmaals op dezelfde feiten en gronden wenst te procederen, dient een dam te worden opgeworpen.

5.4. De vraag die zich hier voordoet is een andere, te weten of een dergelijke dam in dit geval ook dient te worden opgeworpen tegen eiseres, die in het eerste kort geding grotendeels gelijk heeft gekregen maar daar niets meer aan heeft omdat de toegewezen voorlopige voorzieningen - door haar toedoen / nalaten - hun werking hebben verloren. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

5.5. Eiseres heeft een vergissing begaan, waarvan zij zelf nadeel ondervindt omdat gedaagde op dit moment niet hoeft te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis is veroordeeld. Deze vergissing hoeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eerdere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is. De voorzieningenrechter trekt daarbij een parallel naar het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (NJ 2006, 310) over een herhaald derdenbeslag op grond van dezelfde vordering, indien de beslaglegger heeft verzuimd de buitengerechtigde verklaring van de derde-beslagene te betwisten door de derde-beslagene binnen twee maanden te dagvaarden tot gerechtigde verklaring in de zin van artikel 477a lid 2 Rv. De beslaglegger krijgt, wanneer hij per abuis de betwistingstermijn van twee maanden heeft laten verlopen, een herkansing, zonder dat dit moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid.

5.6. Niet gesteld of gebleken is dat eiseres het tweede kort geding met geen ander doel aanhangig heeft gemaakt dan om eiseres te schaden of dat zij in redelijkheid niet tot de uitoefening van die bevoegdheid heeft kunnen komen, gelet op de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, zoals bedoeld in artikel 3:13 BW. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres nog steeds een rechtens te respecteren belang bij het vragen van de gevorderde voorzieningen die de voorzieningenrechter bij gelegenheid van het vorige kort geding (grotendeels) toewijsbaar achtte.

5.7. Het [Hof Leeuwarden heeft in haar arrest van 26 juli 2006 \(BIE 2007, 394, \[namen\]\)](#) overwogen dat het in artikel 260 Rv. voorzienere verlies van kracht van een

voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een en ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voornoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. Dat is dus een andere situatie dan die zich in het onderhavige geval voordoet. 5.8. In het licht van het voorgaande is de stelling van gedaagde dat eiseres geen nieuwe relevante feiten heeft aangevoerd, onvoldoende om misbruik van procesrecht aan te nemen.

De voorzieningenrechter zal de vorderingen hierna inhoudelijk behandelen.

Ouder handelsnaamrecht?

5.9. Gedaagde betwist dat eiseres haar handelsnaam EBW Installatietechnieken al langer voert dan dat gedaagde de handelsnaam EBW Elektrotechniek voert. In het vorige kort geding heeft de voorzieningenrechter naar aanleiding van de overgelegde producties, waaronder de registratie door eiseres in november 2003 van het beeldmerk EBW en van de domeinnaam www.ebwnl.com, en het ter zitting verhandelde, voldoende aannemelijk geacht dat eiseres haar handelsnaam EBW Installatietechnieken daadwerkelijk voert sinds eind 2003. Er is nu niets aangevoerd dat tot een ander oordeel leidt.

5.10. Gedaagde stelt verder door de overeenkomst van 29 oktober 2008 met [betrokkene] uit Thorn, ingevolge artikel 2 van de Handelsnaamwet (HNW) te beschikken over een ouder recht op een handelsnaam met het onderdeel EBW dan eiseres. Zij stelt ter toelichting deze overeenkomst te zijn aangegaan mede in verband met de groei van haar onderneming en de verplaatsing van haar werkzaamheden meer naar het zuiden van het land. Het gebruik van de handelsnaam met het onderdeel EBW door [betrokkene] kan volgens gedaagde bij haar eigen gebruik daarvan worden opgeteld.

5.11. De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat gedaagde door de genoemde overeenkomst nu over zodanige oudere rechten op een handelsnaam het onderdeel EBW beschikt, dat eiseres om die reden gedaagde niet meer kan verbieden de handelsnaam EBW Elektrotechniek te gebruiken. Of in het onderhavige geval [betrokkene] de naam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])' daadwerkelijk heeft gevoerd sinds 1 oktober 2001, hetgeen eiseres heeft betwist, en of door de overeenkomst van 29 oktober 2008 is voldaan aan het vereiste van overgang van (een relevant deel van) de onderneming als bedoeld in artikel 2 HNW, hetgeen eiseres ook heeft betwist - dat een handelsnaam tegenwoordig ook 'vrij' overgedragen kan worden, is in de rechtspraak nog niet aangenomen - kan in het midden blijven. Ook als deze vragen in bevestigende zin zouden worden beantwoord, dan nog is de voorzieningenrechter van oordeel dat [betrokkene] niet méér kon overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])' met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken.

Dit betekent dat de oudere rechten – indien al rechtsgeldig verworven – van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam ‘[betrokkene]’ méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.

5.12. Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat voldoende aanemelijk is dat daarmee gevaar voor verwarring aanwezig is tussen beide ondernemingen is in de zin van artikel 5 en 5a Hnw. Eiseres heeft in het vorige kort geding ten bewijze van de al opgetreden verwarring een zestal poststukken overgelegd. Het verweer van gedaagde dat eiseres geen nieuwe bewijzen van verwarring heeft overgelegd treft geen doel, nu er geen enkele reden is om aan te nemen dat van gevaar voor verwarring niet langer sprake is. Ook het verweer van gedaagde dat vanwege de bestendige relatie met leveranciers er geen gevaar meer is voor verwarring, biedt haar geen soelaas, nu dit het gevaar voor verwarring ook aanwezig kan zijn bij potentiële afnemers. Voor het overige speelt, net als in het vorige kort geding, een rol dat de handelsnamen van partijen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. De aanduidingen ‘Installatietechnieken’ enerzijds en ‘Elektrotechniek’ anderzijds zijn beschrijvend en spelen bij de vergelijking van de handelsnamen nauwelijks een rol. Dat er overlapping bestaat tussen de economische en geografische bedrijvigheid van beide bedrijven blijkt onder meer uit het in dit kort geding nieuw aangevoerde feit dat gedaagde is aangetrokken voor de aanleg van elektrotechnische installaties bij nieuwbouw kantoren in Hoofddorp, terwijl eiseres twee jaar eerder voor datzelfde project een offerte heeft uitgebracht.

5.13. Ten opzichte van het vorige kort geding hebben zich ten aanzien van het beroep van eiseres op haar geregistreerde beeldmerk EBW geen nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan en is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat de totaalindruk van dit beeldmerk zodanig overeenstemt met de totaalindruk van de handelsnaam en het logo van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Gedaagde heeft niet een zodanig verweer gevoerd dat de voorzieningenrechter dit nu anders ziet. De totaalindruk van het beeldmerk van eiseres stemt daarentegen naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter veel minder overeen met het logo en de handelsnaam van ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ en wel zodanig dat daar het gevaar voor verwarring ontbreekt.

5.14. Met betrekking tot de domeinnaam www.ebw.nu overweegt de voorzieningenrechter, onder verwijzing naar haar overwegingen in het eerdere vonnis, dat eise-

res zich ook hiertegen op grond van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet kan verzetten.

5.15. In het licht van het voorgaande zullen de vorderingen van eiseres onder 3.1 A en B worden toegewezen. Deze vorderingen zullen worden versterkt met een dwangsom die aan een maximum zal worden gebonden. De termijn waarbinnen gedaagde hieraan zal moeten voldoen zal worden gesteld op 31 dagen, waarvan tenminste 20 werkdagen.

5.16. Met betrekking tot de vorderingen onder 3.1 C en D overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Deze vorderingen zijn in het vorige kort geding afgewezen vanwege, onder meer, een gebrek aan (spoedeisend) belang. Dat is nu niet anders. Over vergoeding van schade dient, zeker nu gedaagde betwist dat eiseres schade heeft geleden, in een bodemprocedure geïncideerd te worden. Deze vorderingen zullen dus worden afgewezen.

5.17. De voorzieningenrechter zal de termijn waarbinnen een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv. moet worden ingesteld, bepalen op 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een langere termijn.

in reconventie

5.18. Uit de overwegingen in conventie blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde beschikt over een zodanig ouder handelsnaamrecht dat zij eiseres het gebruik van de handelsnaam EBW Installatietechnieken kan verbieden. Voor zover het Thorn en omgeving betreft, heeft zij niet gesteld en evenmin onderbouwd waarom de handelsnaam van eiseres inbreuk zou maken op de handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’. In conventie nam zij het standpunt in dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw was tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam EBW Elektrotechniek. Dat er wel gevaar voor verwarring zou zijn tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam ‘E.B.W. (Electro & Besturingstechniek [betrokkene])’ heeft zij niet aannemelijk gemaakt. De vorderingen in reconventie zullen dan ook worden afgewezen.

in conventie en in reconventie

5.19. Hoewel gedaagde in dit kort geding zowel in conventie als in reconventie de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is, dient eiseres naar het oordeel van de voorzieningenrechter haar eigen kosten in conventie en in reconventie te dragen, nu zij dit kort geding had kunnen voorkomen door tijdig een bodemzaak aanhangig te maken. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om eiseres te veroordelen in de proceskosten van gedaagde in dit kort geding, zoals gedaagde heeft gevorderd, omdat het ook aan gedaagde te wijten is dat dit tweede kort geding aanhangig is gemaakt en gedaagde van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om nieuwe omstandigheden aan de voorzieningenrechter ter beoordeling voor te leggen.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter
in conventie

6.1. veroordeelt EBW Elektrotechniek om binnen 31 dagen, dan wel binnen 20 werkdagen indien deze laatste termijn langer is, na betekening van dit vonnis, het gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebw.nu, te staken en gestaakt te houden,

6.2. veroordeelt EBW Elektrotechniek om binnen 31 dagen, dan wel binnen 20 werkdagen indien deze laatste termijn langer is, na betekening van dit vonnis, al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.ebw.nu uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland,

6.3. veroordeelt EBW Elektrotechniek om ingeval zij in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordelingen onder 6.1 en 6.2 te voldoen, aan eiseres een dwangsom te betalen van €5.000,-- per dag, echter met een maximum van €100.000,--,

6.4. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin, dat iedere partij haar eigen kosten draagt,

6.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.6. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld op 31 dagen dan wel 20 werkdagen indien deze laatste termijn langer is,

6.7. wijst af het anders of meer gevorderde,

in reconventie

6.8. wijst de gevorderde voorzieningen af,

6.9. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin, dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J. Blaisse en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.A. Satijn op 18 december 2008.
