

**Rb Arnhem, 12 augustus 2009, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek**



v



## HANDELSNAAMRECHT

### Inbreukmakende handelsnamen

- [De handelsnamen van EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel 'EBW' is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen 'Installatietechnieken' enerzijds en 'Elektrotechniek' anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren.](#)

Over deze vragen is tot twee keer toe uitspraak gedaan in kort geding en de rechtbank neemt de inhoudelijke overwegingen van de voorzieningrechter over en maakt die tot de hare. Dit betekent dat naar het oordeel van de rechtbank EBW Installatietechnieken heeft aangetoond dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 en 5a HNW. De handelsnamen van EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel 'EBW' is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen 'Installatietechnieken' enerzijds en 'Elektrotechniek' anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren. Het is verder komen vast te staan dat tussen de economische bedrijvigheid van de beide bedrijven op zijn minst enkele overlappingsen bestaan. De door EBW Installatietechnieken overgelegde voorbeelden van de reeds ontstane verwarring tussen de beide ondernemingen tonen daarnaast aan dat de handelsnaam van EBW Installatietechnieken al enige beschermingswaardige bekendheid genoot in het geografische gebied waar EBW Elektrotechniek actief is en dat de handelsnaam van EBW Installatietechnieken al bekend was bij de toeleveranciers of instanties die hun stukken per ongeluk naar EBW Installatietechnieken in plaats van naar EBW Elektrotechniek hebben verzonden. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat niet alleen (potentiële) afnemers, maar ook leveranciers en andere bedrijven en instellingen waarmee de beide ondernemingen in aanraking komen, als het relevante publiek moeten worden beschouwd en dat het oordeel van het

op normale wijze - dus niet goed - oplettende publiek als maatstaf dient te gelden.

## MERKENRECHT

### Inbreukmakende handelsnaam

- [Daarnaast maakt EBW Elektrotechniek door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek inbreuk op het door EBW Installatietechnieken ge-registreerde beeldmerk EBW.](#)

Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht om iedere derde, die niet zijn toestemming hiertoe heeft gekregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek verlenen beiden diensten op het gebied van elektrotechnische installatie en beveiliging. EBW Elektrotechniek gebruikt haar handelsnaam dus voor soortgelijke diensten.

Vindplaatsen: LJN: [BJ6245](#)

**Rb Arnhem, 12 augustus 2009**

(M.M. Vanhommerig)

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 180185 / HA ZA 09-140

Vonnis van 12 augustus 2009

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. Jagtenberg te Haarlemmermeer, 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.

Partijen zullen hierna EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 29 april 2009
- het proces-verbaal van comparitie van 30 juni 2009
- de brief van mr. Vliexs van 22 juli 2009
- de conclusie van antwoord in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. EBW Installatietechnieken is een onderneming, kantoorhoudende te Almere en Apeldoorn, die zich blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel bezig houdt met het fabricere-

ren en aanleggen van elektrotechnische installaties, te weten licht-, kracht-, zwakstroom, telematica-, geluid-, neon-, verwarmings- en heetwaterinstallaties, meet- en regelinstallaties en met de handel in elektrische armaturen, buizen en lampen, regelapparaturen, data- en telecommunicatieapparaturen, huishoudapparaten, radio- en televisietoestellen, materialen en motoren, gas-, water- en sanitaire installaties en het leveren en installeren van beveiligingssystemen (groothandel), alsmede met het onderhouden van beveiligingsinstallaties.

2.2. EBW Installatietechnieken voert sinds 2003 de handelsnaam EBW Installatietechnieken voor haar onderneming. Op 6 november 2003 heeft zij de domeinnaam [www.ebwnl.com](http://www.ebwnl.com) op haar naam geregistreerd. Zij presenteert haar onderneming op de website met die domeinnaam. Daarnaast is zij houdster van een op 28 november 2003 gedeponeerde beeldmerk EBW, dat onder inschrijvingsnummer 0753128 is ingeschreven in het Benelux merkenregister in de klassen 9, 11 en 37.

2.3. EBW Elektrotechniek is gevestigd te Nijmegen en Gennep en exploiteert een elektrotechnisch bureau dat zich onder meer bezighoudt met telematica, brand- en inbraakbeveiliging en industriële automatisering. Zij deed dit tot 2007 onder de naam Elektrotechnisch Bureau Wille. Op 26 juli 2007 heeft zij haar handelsnaam laten wijzigen in EBW Elektrotechniek en EBW Elektrotechniek Nijmegen.

Zij gebruikte het logo op haar reclamemateriaal, briefpapier en bedrijfswagens.

Inmiddels is de handelsnaam van EBW Elektrotechniek gewijzigd in JRW elektrotechniek.

2.4. Op 15 september 2006 stuurt Electrotechnisch Bureau Wille een bedrijfspresentatie en referentielijst aan Aannemingsbedrijf Draisma BV te Apeldoorn betreffende de Nieuwbouw Kantoren Iris & Rose te Hoofddorp.

2.5. Bij de stukken bevindt zich een op 11 oktober 2006 ondertekende schriftelijke verklaring van EBW Installatietechnieken op briefpapier van Eurocommerce Projectontwikkeling gericht aan Ondernemerspark De Hoek West C.V. p/a Het Kantorenhuis BV over het kantoorgebouwen Iris en Rose te Hoofddorp. In die verklaring staat het volgende.

Hierbij verklaren de installateurs installatie Techniek Raalte b.v. te Raalte de heer

R. Schulten en EBW Installatietechnieken B.V. te Almere de heer M. Meijn, aan Ondernemerspark De Hoek West C.V. en aan Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. dat voor het Project "Iris en Rose" te Hoofddorp de complete W+E installaties voor de kantoorverdiepingen kunnen worden uitgevoerd conform de wens van Eurocommerce Projecten B.V. voor een maximum bedrag van €250/m<sup>2</sup> BVO (...).

2.6. Op 13 oktober 2006 heeft EBW Elektrotechniek de domeinnaam [www.ebw.nu](http://www.ebw.nu) geregistreerd. Zij gebruikte de website onder deze naam om haar onderneming te presenteren.

2.7. EBW Installatietechnieken heeft sinds de naamswijziging van EBW Elektrotechniek in 2007 een aantal poststukken ontvangen die voor EBW Elektrotechniek

bestemd waren. Het gaat onder meer om de volgende stukken:

- een factuur van 4 juli 2007 van GE Security
- bewijzen van deelname van werknemers van EBW Elektrotechniek aan beveiligingscursussen bij GE Security Nederland in september en oktober 2007
- een storingsrapport van Vercoma van 20 oktober 2007
- een orderbevestiging / pakbon van 11 januari 2008 van AVD Security
- een orderbevestiging en een factuur van 11 januari 2008 van Vema Security en een betalingsherinnering van 16 oktober 2008 van Vema Security betreffende de factuur van 11 januari 2008 en een factuur van 24 februari 2008 alsmede een creditnota van 5 november 2008 voor de beide facturen
- een paklijst van 7 december 2007 van Solar Nederland.
- een factuur van Elbo Technology b.v. van 26 september 2008
- een brief van Vaillant van 21 januari 2009
- een faxbericht van Konings & Meeuwissen Accountants en Belastingadviseurs van 20 januari 2009
- een factuur van Uneto-Vni van 7 januari 2009 waarop één bestelling voorkomt die is gedaan door EBW Elektrotechniek.

Verder heeft EBW Installatietechnieken diverse e-mails en telefoontjes ontvangen die bestemd waren voor EBW Elektrotechniek.

2.8. Bij brief van 4 oktober 2007 heeft EBW Installatietechnieken aan EBW Elektrotechniek verzocht het gebruik van de handelsnaam EBW Elektrotechniek te staken en gestaakt te houden en waar nodig derden in te lichten dat haar activiteiten niet meer onder die handelsnaam worden gedreven, opdat verder gevaar voor verwarring niet meer is te duchten.

2.9. EBW Elektrotechniek heeft hierop bij brief van 10 oktober 2007 afwijzend gereageerd. EBW Installatietechnieken heeft haar verzoek bij brief van 22 november 2007 en 7 februari 2008 herhaald.

2.10. Op 13 februari 2008 zendt EBW Elektrotechniek haar bedrijfsgegevens naar Kantorenhuis NV te Amstelveen betreffende hetzelfde kantorengebouw in Hoofddorp.

EBW Elektrotechniek brengt vervolgens op 17 maart 2008 een offerte uit voor de aanleg van de elektrische installaties van dat kantorengebouw. Aan EBW Elektrotechniek is vervolgens de opdracht verleend om die installatie aan te leggen. De aanneemsom bedroeg €725.000,--.

2.11. Bij vonnis in kort geding van de [voorzieningenrechter van deze rechtbank van 21 augustus 2008](#) is EBW Elektrotechniek veroordeeld om het gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam [www.ebw.nu](http://www.ebw.nu), te staken en gestaakt te houden. Verder is EBW Elektrotechniek veroordeeld om die domeinnaam uit te doen schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per dag met een maximum van €100.000,--.

2.12. EBW Elektrotechniek heeft hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis. De zaak is op de parkeerrol geplaatst.

2.13. De voorlopige voorzieningen op grond van het voormelde vonnis in kort geding van 21 augustus 2008 hebben hun kracht verloren door de inschrijving op 31 oktober 2008 van een verklaring volgens artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.14. Op 29 oktober 2008 heeft EBW Elektrotechniek 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; 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 € 3.500,--, 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. (...)

2.7. [betrokkene] heeft de handelsnaam van zijn eenmanszaak in Thorn gewijzigd in [naam bedrijf].

2.15. Bij [vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 18 december 2008](#) is EBW Elektrotechniek wederom veroordeeld om het gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam [www.ebw.nu](http://www.ebw.nu), te staken en gestaakt te houden en die domeinnaam uit te doen schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Evenals in het vonnis van 21 augustus 2008 is een dwangsom opgelegd van € 5.000,-- per dag met een maximum van €100.000,--.

Verder is in dit vonnis de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv, waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld, bepaald op 31 dagen dan wel 20 werkdagen indien deze laatste termijn langer is. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

2.16. EBW Elektrotechniek is op 22 en 23 december 2008 verhuisd van Nijmegen naar Wijchen. De adreswijziging is op 6 januari 2009 in het handelsregister aangepast.

2.17. De dagvaarding in deze zaak is op 16 januari 2009 betekend op het adres van EBW Elektrotechniek te Nijmegen aan de Biezenstraat 75.

De deurwaarder vermeldt op de dagvaarding het volgende.

Aan dat adres mijn exploit doende en een afschrift hiervan met producties, per gewone post verzonden aan vermeld adres in gesloten envelop met daarop de vermelding zoals die staan voorgeschreven in de wet omdat ik aldaar niemand trof aan wie rechtsgeldig afschrift kon worden gelaten en omdat het hek gesloten was en er geen brievenbus buiten het hek hing.

2.18. Bij brief van 2 februari 2009 heeft gerechtsdeurwaarder Verhagen onder meer het volgende aan de advocaat van EBW Installatietechnieken bericht:

In bovengenoemde zaak bevestig ik u hierbij dat op 16 januari 2009 door mij de dagvaarding is betekend.

Op die 16e januari 2009 ben ik aan het eind van de middag (omstreeks 16.30 uur) bij EBW Elektrotechniek B.V. geweest aan de Biezenstraat 75 in Nijmegen. Ter plaatse constateerde ik dat EBW Elektrotechniek B.V. hier nog bedrijfsactiviteiten ontplooiden. Ik zag onder andere de bedrijfsvlaggen aan de vlaggenmast en het pand was voor zover zichtbaar gewoon ingericht.

Er was voor mij geen reden te twijfelen aan het feit dat EBW Elektrotechniek B.V. daar gevestigd was temeer ik al eerder, namelijk op 29 december 2008 een vonnis in kort geding gewezen tussen de hierboven genoemde partijen op dit adres had betekend en er waren voor mij geen wezenlijke veranderingen te zien.

Nadat EBW Installatietechnieken B.V. had vernomen dat EBW Elektrotechniek B.V. zou zijn verhuisd, wilde EBW Installatietechnieken B.V., ten overvloede en alléén omdat het adres van EBW Elektrotechniek B.V. was gewijzigd, de dagvaarding middels een exploit laten (over)betekenen aan EBW Elektrotechniek B.V. aan het kantooradres te Wijchen aan het adres Bijsterhuizen 4015. Ik ben vervolgens op 23 januari 2009 in Wijchen geweest en heb daar aan de receptie gesproken met een medewerker van EBW Elektrotechniek B.V. die nadat ik mij legitimeerde aan de receptie direct naar voren kwam, en welke werknemer mij nadat ik het doel van mijn komst mededeelde (nl. het uitbrengen van een exploit op verzoek van EBW Installatietechnieken B.V.) direct en ongevraagd mededeelde dat er toch inmiddels een dagvaarding was uitgebracht, welke zijn baas had ontvangen.

2.19. Bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 10 april 2009 is de vordering van EBW Elektrotechniek tot schorsing van de executie van het vonnis in kort geding van 18 december 2008 afgewezen. EBW Elektrotechniek heeft

spoedappel ingesteld tegen dat vonnis. Er is in hoger beroep nog geen uitspraak gedaan.

### **3. Het geschil in conventie**

#### **3.1. EBW Installatietechnieken vordert**

A EBW Elektrotechniek 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](http://www.ebw.nu) te staken en gestaakt te houden,

B EBW Elektrotechniek 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](http://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 EBW Installatietechnieken,

C te verklaren voor recht dat EBW Elektrotechniek jegens EBW Installatietechnieken onrechtmatig heeft gehandeld en dat EBW Elektrotechniek deswege de schade van EBW Installatietechnieken dient te vergoeden op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

D EBW Elektrotechniek te veroordelen tot betaling aan EBW Installatietechnieken van een voorschot op de schadevergoeding van €15.000,- te vermeerderen met de wettelijke handelsrente,

E EBW Elektrotechniek te veroordelen om aan al haar klanten(bestand) 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 EBW Elektrotechniek te voeren nieuwe handelsnaam, tevens een permanente vermelding van dit vonnis op de homepage van de website van EBW Elektrotechniek,

F EBW Elektrotechniek te veroordelen om aan EBW Installatietechnieken te betalen 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.

3.2. EBW Installatietechnieken legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. EBW Elektrotechniek handelt in strijd met artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (HNW). Door het gebruik door EBW Elektrotechniek sinds 2007 van de lettercombinatie EBW in haar handelsnaam is er verwarring ontstaan bij het publiek in die zin dat bij het publiek de onjuiste indruk is ontstaan dat EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek tot hetzelfde concern behoren dan wel dezelfde onderneming zijn. Zij ontvangt nog steeds post die voor EBW Elektrotechniek bestemd is. EBW Installatietechnieken stelt dat zij haar handelsnaam sinds 2003 daadwerkelijk in gebruik heeft in het handelsverkeer. Als oudste gebruiker van de handelsnaam met de lettercombinatie EBW, het meest kenmerkende onderdeel van die handelsnaam, komt

aan EBW Installatietechnieken daarom bescherming toe, zeker nu zij landelijk haar diensten verleent. Daarnaast maakt EBW Elektrotechniek inbreuk op haar beeldmerk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a en b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

EBW Installatietechnieken stelt dat zij door het gebruik van EBW Elektrotechniek van de handelsnaam EBW aanzienlijke schade heeft geleden. EBW Installatietechnieken noemt in dit verband de omzetzijder van een project Kantoorgebouwen Iris en Rose te Hoofddorp omdat dit project als gevolg van een 'vergissing' wordt uitgevoerd door EBW Elektrotechniek in plaats van EBW Installatietechnieken.

Verder stelt EBW Installatietechnieken dat er kosten zijn gemaakt en manuren zijn besteed aan het retourneren van diverse foutief geadresseerde poststukken.

EBW Installatietechnieken maakt aanspraak op vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand. Die kosten zal zij in een later stadium specificeren.

#### **3.3. EBW Elektrotechniek voert verweer.**

Zij voert daartoe aan dat zij een ouder handelsnaamrecht heeft door de aankoop op

29 oktober 2008 van de handelsnaam '[naam bedrijf]'. Die handelsnaam is volgens EBW Elektrotechniek in ieder geval sedert 1 oktober 2001 in gebruik.

EBW Elektrotechniek betwist verder dat er gevaar voor verwarring bestaat. De ondernemingen verschillen sterk in geografisch opzicht: EBW Installatietechnieken richt zich op het midden van Nederland terwijl EBW Elektrotechniek zich richt op het zuidoosten van Nederland. De ondernemingen verschillen ook sterk in de markt waarop zij zich richten: het werk van EBW Installatietechnieken is ruimer dan het installatie-werk van EBW Elektrotechniek. Bovendien richt EBW Installatietechnieken zich op consumenten en EBW Elektrotechniek op de zakelijke markt.

De verkeerd geadresseerde poststukken beschouwt EBW Elektrotechniek als een administratieve vergissing. Daaruit blijkt geen verwarring. Het gaat bovendien om leveranciers en niet om klanten van partijen.

Het project in Hoofddorp is toevallig aan EBW Elektrotechniek gegund en niet als gevolg van verwarring met EBW Installatietechnieken.

EBW Elektrotechniek betwist voorts dat inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van EBW Installatietechnieken. Een overeenstemmende totaalindruk ontbreekt en er is geen sprake van dezelfde of soortgelijke waren of diensten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub 2 BVIE.

EBW Elektrotechniek voert verder nog verweer op de diverse onderdelen van de vordering van EBW Installatietechnieken.

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

#### **in reconventie**

#### **3.5. EBW Elektrotechniek vordert**

A EBW Installatietechnieken te veroordelen met ingang van twee maanden na betekening van het vonnis ieder gebruik van de lettercombinatie EBW ter aandui-

ding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam [www.ebwnl.com](http://www.ebwnl.com), te staken en gestaakt te houden,

B EBW Elektrotechniek te veroordelen met ingang van twee maanden na betekening van het 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](http://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 te ondertekenen en toe te zenden aan deze instanties, onder gelijktijdige toezending van afschriften aan de advocaat van EBW Elektrotechniek,

C te verklaren voor recht dat EBW Installatietechnieken de in het vonnis van

18 december 2008 en in artikel 1019i Rv voorgeschreven formaliteiten niet in acht heeft genomen, zodat de daarin genoemde eis in hoofdzaak niet, niet juist en/of niet tijdig is ingesteld,

D te verklaren voor recht dat eventueel door EBW Elektrotechniek verbeurde dwangsommen worden gematigd tot nihil, althans tot een in goede justitie te bepalen bedrag,

E EBW Installatietechnieken te veroordelen tot betaling van een dwangsom van

€ 5.000,- voor elke dag of deel daarvan dat zij niet voldoet aan het hiervoor gevorderde onder A, B en C, zulks met een maximum van €100.000,-, een en ander met veroordeling van EBW Installatietechnieken in de proceskosten.

3.6. EBW Elektrotechniek legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij vanwege de aankoop op 29 oktober 2008 een ouder recht heeft op de handelsnaam EBW.

Als grondslag voor de onder C gevorderde verklaring voor recht voert EBW Elektrotechniek aan dat het exploit van dagvaarding van 16 januari 2009 lijdt aan een gebrek dat nietigheid met zich meebrengt omdat de betekening daarvan niet op het goede adres van EBW Elektrotechniek heeft plaatsgevonden. Op 16 januari 2009 vonden geen bedrijfsactiviteiten meer plaats op het adres in Nijmegen. Dit impliceert volgens EBW Elektrotechniek dat de voorlopige voorzieningen van het vonnis in kort geding van 18 december 2008 hun kracht hebben verloren.

3.7. EBW Installatietechnieken voert verweer.

Met betrekking tot de van [betrokkene] gekochte handelsnaam is er volgens EBW Installatietechnieken geen gevaar voor verwarring omdat die handelsnaam 'Electro en besturingstechniek [betrokkene]' luidt en niet EBW. Verder voert EBW Installatietechnieken aan dat volgens artikel 2 HNW voor de overdracht van de handelsnaam vereist is dat de onderneming wordt overgedragen en daarvan is geen sprake. [betrokkene] drijft immers nog steeds zijn onderneming.

Met betrekking tot de onder C gevorderde verklaring voor recht stelt EBW Installatietechnieken zich op het standpunt dat het exploit van 16 januari 2009 wel gel-

dig is betekend. Dit blijkt uit de schriftelijke verklaring van de deurwaarder van 2 februari 2009 die is bevestigd tijdens de zitting van het kort geding van 10 april 2009. Bovendien is volgens EBW Installatietechnieken de wijze van de betekening van de dagvaarding niet relevant omdat EBW Elektrotechniek in het geding is verschenen waardoor een eventuele nietigheid is gedekt.

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

#### **4. De beoordeling**

4.1. De rechtbank stelt allereerst vast dat haar bevoegdheid tot beoordeling van de geschillen tussen partijen niet is betwist zodat daarvan wordt uitgegaan.

##### **in conventie**

4.2. Op de comparitie is gebleken dat de handelsnaam van EBW Elektrotechniek inmiddels is gewijzigd in JWR electrotechniek. Omdat deze wijziging consequenties heeft voor de toewijsbaarheid van de onder A, B en E gevorderde verklaringen voor recht wordt EBW Elektrotechniek uitgenodigd om met schriftelijke bescheiden aan te tonen wanneer haar handelsnaam is gewijzigd.

Verder wordt EBW Elektrotechniek uitgenodigd om met bescheiden onderbouwd aan te geven of en zo ja, wanneer haar domeinnaam is gewijzigd en of zij de domeinnaam [www.ebw.nu](http://www.ebw.nu) heeft uitgeschreven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Daartoe zal de zaak op de rol worden geplaatst.

4.3. In verband met de bedoelde wijziging van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek lijkt het geding zich toe te spitsen op de onder C gevorderde verklaring voor recht en de onder D gevorderde veroordeling tot betaling van een voorschot van €15.000,- op de schadevergoeding. De rechtbank overweegt daarover het volgende.

4.4. De gevorderde verklaring voor recht dat EBW Elektrotechniek jegens EBW Installatietechnieken onrechtmatig heeft gehandeld, is toewijsbaar als komt vast te staan dat EBW Elektrotechniek in strijd met artikel 5 en 5a HNW heeft gehandeld en/of inbreuk heeft gemaakt op het beeldmerk van EBW Installatietechnieken.

4.5. Over deze vragen is tot twee keer toe uitspraak gedaan in kort geding en de rechtbank neemt de inhoudelijke overwegingen van de voorzieningrechter over en maakt die tot de hare. Dit betekent dat naar het oordeel van de rechtbank EBW Installatietechnieken heeft aangetoond dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 en 5a HNW. De handelsnamen van EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel 'EBW' is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen 'Installatietechnieken' enerzijds en 'Elektrotechniek' anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren. Het is verder komen vast te staan dat tussen de economische bedrijvigheid van de beide bedrijven op zijn minst enkele overlappingsen bestaan. De door EBW Installatietechnieken overgelegde voorbeel-

den van de reeds ontstane verwarring tussen de beide ondernemingen tonen daarnaast aan dat de handelsnaam van EBW Installatietechnieken al enige beschermingswaardige bekendheid genoot in het geografische gebied waar EBW Elektrotechniek actief is en dat de handelsnaam van EBW Installatietechnieken al bekend was bij de toeleveranciers of instanties die hun stukken per ongeluk naar EBW Installatietechnieken in plaats van naar EBW Elektrotechniek hebben verzonden. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat niet alleen (potentiële) afnemers, maar ook leveranciers en andere bedrijven en instellingen waarmee de beide ondernemingen in aanraking komen, als het relevante publiek moeten worden beschouwd en dat het oordeel van het op normale wijze - dus niet goed - oplettende publiek als maatstaf dient te gelden.

4.6. Of EBW Elektrotechniek als gevolg van de overeenkomst met [betrokkene] over zodanige oudere rechten op een handelsnaam met het onderdeel EBW beschikt, dat EBW Installatietechnieken om die reden EBW Elektrotechniek niet meer kan verbieden de handelsnaam EBW Elektrotechniek te gebruiken, laat de rechtbank in het midden. [betrokkene] kon immers niet méér overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam '[naam bedrijf]' met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken. Dit betekent dat de eventuele oudere rechten van EBW Elektrotechniek niet verder strekken dan dat en dat EBW Installatietechnieken EBW Elektrotechniek in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam '[naam bedrijf]' te gebruiken in Thorn en omstreken.

4.7. Daarnaast maakt EBW Elektrotechniek door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek inbreuk op het door EBW Installatietechnieken geregistreerde beeldmerk EBW. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht om iedere derde, die niet zijn toestemming hiertoe heeft gekregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek verlenen beiden diensten op het gebied van elektrotechnische installatie en beveiliging. EBW Elektrotechniek gebruikt haar handelsnaam dus voor soortgelijke diensten. In het onderhavige geval stemt, in het licht van het dominerende bestanddeel 'EBW' van het beeldmerk van EBW Installatietechnieken, de totaalindruk van het beeldmerk van EBW Installatietechnieken zodanig overeen met de totaalindruk van het logo en de handelsnaam van EBW Elektrotechniek, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Er is sprake van een auditieve en visuele gelijkenis tussen de beide tekens. De verschillen in het gebruik van strepen in het beeldmerk van EBW Installatietechnieken enerzijds en het in de handelsnaam van EBW Elektrotechniek anderzijds, doen aan het voorgaande onvoldoende af, omdat uitgegaan moet worden

van de vluchtige indruk van het gemiddeld publiek bij snelle waarneming, dus het niet goed oplettende publiek, zoals hierboven ook al ten aanzien van het handelsnaamrecht is overwogen. EBW Installatietechnieken kan zich dus ook op grond van haar beeldmerk verzetten tegen de in geding zijnde handelsnaam van EBW Elektrotechniek.

4.8. Het vorenstaande betekent dat het eerste gedeelte van de onder C gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar is. Voor toewijzing van het tweede gedeelte van de onder C gevorderde verklaring voor recht en de onder D gevorderde veroordeling tot betaling van een voorschot op een schadevergoeding moet echter vast komen dat EBW Installatietechnieken schade heeft geleden tot minimaal het bedrag van €15.000,--. EBW Installatietechnieken stelt in dit verband dat zij een overeenkomst met Eurocommerce had gesloten betreffende het hiervoor al genoemde kantoorgebouw in Hoofddorp en dat EBW Elektrotechniek later als gevolg van een misverstand de opdracht heeft gekregen. Omdat EBW Elektrotechniek betwist dat zij als gevolg van een misverstand de bewuste opdracht heeft gekregen, rust op EBW Installatietechnieken volgens de normale regels de bewijslast van het door haar gestelde. Anders dan EBW Installatietechnieken meent volgt dat bewijs niet uit de door haar overgelegde brief van 11 oktober 2006 en de fax van Eurocommerce. EBW Installatietechnieken zal daarom overeenkomstig haar aanbod dat bewijs worden opgedragen. Verder moet EBW Installatietechnieken bewijzen dat de schade als gevolg van het mislopen van de opdracht minimaal €15.000,-- bedraagt.

4.9. EBW Installatietechnieken wordt verder in verband met de gevorderde proceskostenveroordeling na afronding van de bewijsoverlevering in de gelegenheid gesteld die kosten te specificeren.

#### **in reconventie**

4.10. Vanwege de recente wijziging van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek in JWR elektrotechniek zijn de onder A en B gevorderde veroordelingen niet toewijsbaar. Daar komt nog bij dat EBW Elektrotechniek niet heeft gesteld dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek. In conventie heeft EBW Elektrotechniek immers steeds betoogd dat van die verwarring geen sprake is. Het enkele feit dat EBW Elektrotechniek een ouder recht op de handelsnaam EBW pretendeert, is onvoldoende voor toewijzing van die vorderingen.

4.11. Met betrekking tot de onder C gevorderde verklaring voor recht overweegt de rechtbank het volgende.

Volgens artikel 1019i lid 1 Rv bepaalt de voorzieningenrechter bij het treffen van een voorlopige voorziening een redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De voorlopige voorziening verliest haar kracht wanneer de eis in de hoofdzaak niet binnen die termijn is ingesteld en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie indient.

4.12. De [voorzieningenrechter heeft in het vonnis van 18 december 2008](#) de termijn van artikel 1019i Rv

bepaald op 31 dagen dan wel 20 werkdagen indien die laatste termijn langer is.

4.13. Volgens artikel 125 Rv is het geding aanhangig vanaf de dag van dagvaarding. De dag van dagvaarding ziet op de dag van betekening van de dagvaarding aan de gedaagde. De dagvaarding in deze zaak is op 16 januari 2009 betekend en dat is binnen de door de voorzieningenrechter bepaalde termijn. In zoverre zijn de door artikel 1019i Rv en de voorzieningenrechter in het vonnis van 18 december 2008 bepaalde formaliteiten in acht genomen.

4.14. EBW Elektrotechniek stelt zich echter op het standpunt dat de hoofdzaak niet, niet juist of niet tijdig is ingesteld omdat de dagvaarding niet op het juiste adres van EBW Elektrotechniek is betekend.

4.15. De rechtbank onderschrijft het standpunt van EBW Elektrotechniek niet.

Volgens artikel 50 Rv dient betekening van een exploit te geschieden aan het kantoor van de rechtspersoon, zijnde de plaats waar het bedrijf feitelijk wordt uitgeoefend. De dagvaarding is op 16 januari 2009 betekend aan het adres in Nijmegen.

Uit de hiervoor in rov. 2.17 geciteerde vermelding door de deurwaarder op het exploit maakt de rechtbank op dat de deurwaarder heeft gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 47 Rv. Anders dan EBW Elektrotechniek meent, brengt artikel 121 Rv niet mee dat de rechtbank aanvankelijk geen verstek tegen EBW Elektrotechniek had mogen verlenen. De hiervoor beschreven wijze van betekening van de dagvaarding leidde namelijk niet zonder meer tot nietigheid van dat exploit. Uit dat exploit kon namelijk niet worden opgemaakt dat EBW Elektrotechniek feitelijk niet meer haar bedrijf uitoefende in Nijmegen. Dat de advocaat van EBW Elektrotechniek de rolrechter per brief heeft gewezen op de onjuiste wijze van betekening doet hieraan niet af reeds omdat op een dergelijke brief van een niet verschenen gedaagde geen acht hoeft te worden geslagen.

4.16. Nadat EBW Elektrotechniek in deze procedure alsnog is verschenen, heeft zij zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 122 Rv op de nietigheid van de dagvaarding beroepen. Zij stelt wel dat het exploit lijdt aan een gebrek dat nietigheid met zich meebrengt, maar verbindt aan die stelling niet de procesrechtelijke consequentie om bij wijze van exceptief verweer in conventie die nietigheid in te roepen. Daarom moet worden uitgegaan van een geldig en tijdig betekende dagvaarding waardoor de hoofdzaak juist en tijdig is ingesteld. De gevorderde verklaring voor recht is dus niet toewijsbaar.

4.17. Voor zover EBW Elektrotechniek toch bedoeld heeft zich te beroepen op de nietigheid van de dagvaarding, wordt dit verweer verworpen.

Volgens artikel 122 Rv wordt het beroep op nietigheid verworpen indien naar het oordeel van de rechter het gebrek de gedaagde niet onredelijk in zijn belangen heeft geschaad.

Volgens vaste rechtspraak wordt de gedaagde onredelijk in zijn belangen geschaad als het gebrek in de dagvaarding van dien aard is dat gedaagde dientenge-

volge wordt bemoeilijkt in het verweer dat hij wil voeren. Daarvan is geen sprake, althans dat is door EBW Elektrotechniek niet gesteld en is ook niet gebleken. Op de comparitie is gebleken dat het belang van EBW Elektrotechniek bij de nietigheid van de dagvaarding is gelegen in het feit dat de voorlopige voorzieningen van het vonnis in kort geding van 18 december 2008 dan hun kracht hebben verloren met het gevolg dat zij dan de dwangsommen tot een totaal van €100.000,- niet heeft verbeurd. Dat is echter niet een belang dat wordt bedoeld en gerespecteerd in artikel 122 Rv.

4.18. De onder D gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot de matiging van de dwangsommen is ook niet toewijsbaar. Volgens artikel 611d Rv is daartoe alleen bevoegd de rechter die de dwangsommen heeft opgelegd. Dat is de voorzieningenrechter en niet de bodemrechter.

4.19. Als gevolg van de beslissingen ten aanzien van de vorderingen onder A tot en met C is de vordering onder E ook niet toewijsbaar.

4.20. De rechtbank zal de definitieve beslissing aanhouden totdat in conventie ook definitief kan worden beslist.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie**

5.1. bepaalt dat de zaak op de rol van 9 september 2009 wordt geplaatst om EBW Elektrotechniek in de gelegenheid te stellen te reageren op wat hiervoor in rov. 4.2 is overwogen,

5.2. draagt EBW Installatietechnieken op te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit volgt dat aan haar de opdracht was gegund met betrekking tot het installatiewerk van het meermalen genoemde kantorengebouw in Hoofddorp, dat deze opdracht door een misverstand is verstrekt aan EBW Elektrotechniek en dat zij daardoor schade heeft geleden tot een bedrag van minimaal €15.000,-,

5.3. bepaalt dat, indien EBW Installatietechnieken het bewijs door middel van getuigen wil leveren, het getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. M.M. Vanhommerig in het paleis van justitie te Arnhem aan de Walburgstraat 2-4 op vrijdag 6 november 2009 van 13.30 tot 17.00 uur,

5.4. bepaalt dat EBW Installatietechnieken binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank -ter attentie van de enquêtegriffie van de sector civiel (e-mail: rc.civiel.rb.arnhem@rechtspraak.nl)- en aan de wederpartij moet berichten of hij bewijs door getuigen wil leveren en zo ja, onder opgave van het aantal en de namen van de te horen getuigen.

5.5. bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan de rechtbank -ter attentie van de enquêtegriffie van de sector civiel (e-mail: rc.civiel.rb.arnhem@rechtspraak.nl)

- om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van het aantal en de namen van de te ho-

ren getuigen en de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op genoemde datum,

5.6. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle bewijsstukken die zij nog in het geding willen brengen aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

**in conventie en in reconventie**

5.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Vanhommerig en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2009.

---