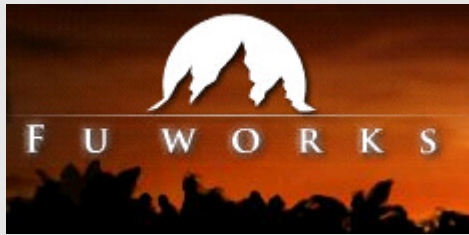


Vzgr Rb Den Haag, 18 november 2009, Fu Works



## HANDELSNAAMRECHT

Fu Worxx inbreuk op handelsnaamrecht op Fu Works

- Naar voorlopig oordeel maakt Fu door het gebruik van de handelsnaam Fu Worxx inbreuk op het handels-naamrecht van Weissenbruch. Niet in geschil is namelijk dat Weissenbruch de handelsnaam Fu Works al langer gebruikt en door het gebruik van de daarmee overeenstemmende handelsnaam Fu Worxx is naar voorlopig oordeel verwarring te duchten bij het publiek als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet gelet op (i) de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen, (ii) de soortgelijkheid van de activiteiten van de ondernemingen en (iii) de bekendheid van de handelsnaam Fu Works.

### Familienaam geen rechtvaardiging

- Het betoog van Fu dat zij met de keuze voor de handelsnaam Fu Worxx niet heeft beoogd om te profiteren van de bekendheid van de handelsnaam Fu Works, maar slechts wilde verwijzen naar haar familie-naam Fu, kan niet leiden tot een andere conclusie.

Eenzijds is het profiteren van de bekendheid van een handelsnaam geen vereiste voor het aannemen van een inbreuk op een handelsnaamrecht. Voor het aannemen van een inbreuk volstaat dat er sprake is van verwarringsgevaar. Aan die eis is, zoals hiervoor is vastgesteld, voldaan. Anderzijds is het opnemen van een familienaam in een handelsnaam geen rechtvaardiging voor een inbreuk op het handelsnaamrecht.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 18 november 2009

(P.H. Blok)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391

Vonnis in kort geding van 18 november 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU WORKS PRODUCTIONS B.V., gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU WORKS HOLDING B.V., gevestigd te Bilthoven,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WEISSENBRUCH COMMUNICATIE B.V., gevestigd te Bilthoven, eiseressen, advocaat mr. A.C. van den Berg, te Breda, tegen  
[...] FU, wonende te [...], gedaagde, verschenen in persoon.

Eiseressen gezamenlijk zullen hierna Weissenbruch worden genoemd. Afzonderlijk zullen eiseressen worden aangeduid als Weissenbruch Communicatie, Fu Works Holding en Fu Works Productions. Gedaagde zal Fu worden genoemd.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 oktober 2009,
- de producties 1-13 van Weissenbruch,
- de producties 1-3 van Fu,
- de mondelinge behandeling van 4 november 2009 en de daarbij overgelegde pleitnota van Weissenbruch.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. Weissenbruch Communicatie is op 14 september 1990 opgericht door de heer San Fu Maltha. Weissenbruch Communicatie drijft sinds 1995 een onderneming onder de naam Fu Works die zich volgens het handelsregister bezig houdt met onder meer reclamemarketing, publiciteit en public relations. Zij richt zich in het bijzonder op het promoten van films, documentaires en televisieseries en op het promoten van producten via films en televisieseries.

2.2. Weissenbruch Communicatie is enig aandeelhouder en bestuurder van Fu Works Holding. Fu Works Holding is enig aandeelhouder en bestuurder van Fu Works Productions. Fu Works Holding en Fu Works Productions zijn opgericht op 7 oktober 2002. Vanaf die datum houden ook deze vennootschappen zich bezig met de voornoemde bedrijfsactiviteiten van Weissenbruch Communicatie. Daarnaast exploiteert Fu Works Productions een bedrijf dat producent of coproducent is van films zoals Zwartboek, Spion van Oranje en Alles is Liefde, en televisieseries zoals Costa en Shouf Shouf.

2.3. Fu exploiteert sinds 2008 een marketing- en communicatieadviesbureau onder de naam Fu Worxx. Het bedrijf houdt zich bezig met het opzetten van reclamecampagnes en marketing- en communicatieplannen. Het bedrijf houdt kantoor in Leiden en presenteert zich onder meer op een website onder de domeinnaam fuworxx.nl.

### 3. Het geschil

3.1. Weissenbruch vordert – samengevat – primair een verbod op het gebruik van de handelsnaam Fu Worxx, waaronder mede begrepen de domeinnaam fuworxx.nl,

en subsidiair een verbod op het gebruik van die domeinnaam als merk. Daarnaast vordert zij overdracht van de domeinnaam fuworxx.nl, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Fu in de proceskosten overeenkomstig 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

3.2. Aan haar vorderingen legt Weissenbruch onder meer ten grondslag dat Fu inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht. Fu voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling spoedeisend belang**

4.1. Het spoedeisend belang van Weissenbruch bij het door haar gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk op haar recht.

##### **inbreuk op handelsnaamrecht**

4.2. Naar voorlopig oordeel maakt Fu door het gebruik van de handelsnaam Fu Worxx inbreuk op het handelsnaamrecht van Weissenbruch. Niet in geschil is namelijk dat Weissenbruch de handelsnaam Fu Works al langer gebruikt en door het gebruik van de daarmee overeenstemmende handelsnaam Fu Worxx is naar voorlopig oordeel verwarring te duchten bij het publiek als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet gelet op (i) de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen, (ii) de soortgelijkheid van de activiteiten van de ondernemingen en (iii) de bekendheid van de handelsnaam Fu Works.

4.3. Naar voorlopig oordeel stemmen de handelsnamen Fu Works en Fu Worxx in sterke mate overeen. In auditief opzicht zijn de handelsnamen identiek. De handelsnamen klinken immers hetzelfde. In visueel opzicht stemmen de handelsnamen sterk overeen. Het eerste element Fu is immers identiek en bij het tweede element Works/Worxx betreft het verschil slechts de laatste twee letters. Daar komt bij dat dit element ondanks het verschil in schrijfwijze dezelfde betekenis heeft, namelijk “werken”. Dat maakt dat de handelsnamen ten aanzien van dit element in conceptueel opzicht identiek zijn, hetgeen de mate van overeenstemming onderstreept. Daarnaast vloeit uit die betekenis voort dat het tweede element een weinig onderscheidend karakter heeft, zodat de verschillende schrijfwijze van dit element minder zwaar weegt dan de identieke schrijfwijze van het eerste element Fu.

4.4. Ook de door partijen onder de betreffende handelsnamen ondernomen activiteiten liggen dicht bij elkaar. De ondernemingen van Weissenbruch en Fu houden zich namelijk beiden bezig met (onder meer) advisering op het gebied van marketing en communicatie. Voor zover Fu heeft bedoeld te betwisten dat Weissenbruch diensten verricht op dat gebied, moet die betwisting voorshands worden verworpen gelet op de diverse producties die Weissenbruch heeft overgelegd en waaruit het gebruik van de handelsnaam Fu Works in het kader van advisering over marketing en communicatie blijkt.

4.5. Dat Fu Works Productions zich ook – en mogelijk voornamelijk – bezig houdt met de uitvoering van mediaprojecten, zoals films en televisieseries, kan, anders

dan Fu meent, niet leiden tot een ander oordeel. Ten eerste heeft Weissenbruch uiteengezet dat Fu Works Productions in dit verband dikwijls wordt ingeschakeld als co-producent juist om de marketing- en communicatieplannen van de mediaprojecten op te stellen en uit te voeren. Ook in het kader van deze activiteiten houdt zij zich dus bezig met marketing en communicatie. Ten tweede laat het optreden als (co-)producent onverlet dat, zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.4 is vastgesteld, eiseressen ook optreden als adviseur op het gebied van marketing en communicatie.

4.6. Verder weegt mee dat als onweersproken vast staat dat Weissenbruch haar handelsnaam Fu Works intensief gebruikt, met name in het kader van de promotie van films, en dat de handelsnaam daardoor bekendheid geniet bij het algemene publiek. Die bekendheid brengt naar voorlopig oordeel mee dat Weissenbruch aanspraak kan maken op een relatief ruime bescherming van haar handelsnaam.

4.7. Gelet op het voorgaande legt het betoog van Fu dat de ondernemingen van partijen zich richten op een verschillend publiek, onvoldoende gewicht in de schaal. Voorshands is namelijk onvoldoende komen vast te staan dat het publiek waar Fu zich op richt zodanig is gescheiden van het publiek waar Weissenbruch zich met haar activiteiten op richt, dat geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet bestaat. In geografisch opzicht is in ieder geval sprake van overlap. De ondernemingen van Weissenbruch richten zich namelijk op geheel Nederland (en het buitenland). Fu richt zich naar eigen zeggen op de regio Leiden. Wat betreft die regio is er dus sprake van overlap. Bovendien presenteert de onderneming van Fu zich via haar website ook buiten de regio Leiden en is haar dienstverlening uit de aard der zaak niet aan die regio gebonden. Het enkele feit dat Fu hecht aan persoonlijk contact met de klant en dat haar website weinig wordt bezocht, sluit de rest van Nederland niet uit van haar doelgroep. Ook wat betreft de branche is enige overlap voorshands aannemelijk. De ondernemingen van Weissenbruch zijn actief in de film-, media- en entertainmentbranche. Fu heeft desgevraagd verklaard zich niet op een specifieke sector te richten. Daarmee is een overlap gegeven. Dat Fu naar eigen zeggen vooral kleine bedrijven als klant heeft, maakt dat niet anders. Nog daargelaten dat het huidige klantenbestand van Fu niet uitsluit dat zij zich (mede) richt op grotere bedrijven, moet worden aangenomen dat Weissenbruch en Fu zich ten minste gedeeltelijk op eenzelfde publiek richten aangezien Weissenbruch heeft verklaard niet uitsluitend voor of met grote bedrijven te werken.

4.8. Het betoog van Fu dat zij met de keuze voor de handelsnaam Fu Worxx niet heeft beoogd om te profiteren van de bekendheid van de handelsnaam Fu Works, maar slechts wilde verwijzen naar haar familienaam Fu, kan niet leiden tot een andere conclusie. Enerzijds is het profiteren van de bekendheid van een handelsnaam geen vereiste voor het aannemen van een inbreuk op een handelsnaamrecht. Voor het aannemen van een inbreuk volstaat dat er sprake is van verwarringsgevaar. Aan die eis is, zoals hiervoor is

vastgesteld, voldaan. Anderzijds is het opnemen van een familienaam in een handelsnaam geen rechtvaardiging voor een inbreuk op het handelsnaamrecht.

4.9. Het voorgaande geldt naar voorlopig oordeel ook voor het gebruik van de domeinnaam fuworxx.nl door Fu. Dat dit gebruik van de domeinnaam in dit geval kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik is – naar voorlopig oordeel terecht – niet weersproken. Daarnaast is de overeenstemming tussen de handelsnamen Fu Works/Fu Worxx vrijwel even groot als tussen de handelsnamen Fu Works/fuworxx.nl. Het feit dat de woorden “fu” en “worxx” aan elkaar zijn geschreven en dat daaraan de extensie “.nl” is toegevoegd zijn geringe afwijkingen mede gelet op het feit dat die afwijkingen voortvloeien uit het gegeven dat het gaat om een domeinnaam. Voor het overige zijn de omstandigheden identiek aan het gebruik van de handelsnaam Fu Worxx.

#### **conclusie**

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het primair gevorderde verbod toewijsbaar is. Met het oog op de uitvoerbaarheid van het verbod zal worden bepaald dat het verbod pas ingaat na een bepaalde termijn.

4.11. Gegeven de toewijzing van het primaire verbod kunnen het subsidiair gevorderde verbod op merkgebruik en de grondslagen die Weissenbruch daarvoor heeft aangevoerd, onbesproken blijven.

4.12. De overdracht van de domeinnaam fuworxx.nl zal worden afgewezen. Weissenbruch heeft namelijk niet toegelicht welk belang, laat staan welk spoedeisend belang zij heeft bij toewijzing van die vordering naast de toewijzing van het verbod op gebruik van de domeinnaam als handelsnaam.

4.13. Het verbod zal worden versterkt met de gevorderde dwangsom. Daarbij zal wel worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

4.14. Fu zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Weissenbruch vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van € 7.610,00 te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente. Deze vordering komt grotendeels voor toewijzing in aanmerking aangezien Fu op dit punt geen verweer heeft gevoerd. De gevorderde nakosten zullen worden afgewezen, reeds omdat Weissenbruch die kosten niet heeft gespecificeerd.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Fu binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam Fu Worxx en van ieder andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Fu Works, waaronder mede begrepen de domeinnaam fuworxx.nl, te staken en gestaakt te houden,

5.2. bepaalt dat Fu voor iedere dag of deel daarvan dat zij in strijd handelt met het hiervoor genoemde bevel aan Weissenbruch een dwangsom verbeurt van € 5.000,00,

5.3. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.4. veroordeelt Fu in de proceskosten, aan de zijde van Weissenbruch tot op heden begroot op € 7.610,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de zevende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2009.