

Vzgr Rb Amsterdam, 12 mei 2010, Me Worldwide v MultiCopy



v



MERKENRECHT

Geen onderscheidend vermogen woordmerk "The Communication Company"

- mist mogelijk van huis uit onderscheidend vermogen: Anders dan bij de door Me Worldwide gedeponeerde beeldmerken wel het geval is, is aan het woordmerk geen enkele bijzonderheid toegevoegd die het een onderscheidende totaalindruk geeft.
- Geen inburgering: uit de door Me Worldwide en TCC in deze procedure overgelegde (branche) publicaties blijkt niet zonder meer van inburgering van 'The Communication Company' in de Benelux.

Geen verwarringsgevaar beeldmerken

- dat de totaalindrucken van de beeldmerken van Me Worldwide en het door MultiCopy gebruikte teken dermate verschillend zijn dat niet aannemelijk is dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat er gevaar voor verwarring bestaat.

De woordencombinatie 'The Communication Company' is immers slechts een onderdeel van het beeldmerk van Me Worldwide, waarin de hond in de rode vlag en de letters TCC met name bepalend zijn. Daarbij is ook van belang dat MultiCopy toe heeft gezegd de woordencombinatie 'The Communication Company' altijd te (zullen) gebruiken in combinatie met haar eigen (bekende) merk 'MultiCopy', welk merk in dat teken daardoor het in het oog springende onderdeel zal zijn. Me Worldwide en TCC kunnen MultiCopy aan deze toezegging houden.

HANDELSNAAMRECHT

Geen verwarringsgevaar

- dat - gezien de zwakke bescherming die aan de handelsnaam 'The Communication Company' toekomt - een verbintenis van 'The Communication Company' met 'MultiCopy' niet als een inbreuk op de handelsnaam 'The Communication Company' kan worden gezien. Voorshands is door de combinatie met 'MultiCopy' geen gevaar voor verwarring te duchten.

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

Geen bijkomende omstandigheden gebleken

- Er dient sprake te zijn van bijkomende omstandigheden waardoor sprake kan zijn van ongeoorloofde concurrentie, zoals kwade opzet, parasiteren, het bewust afhandig maken van klanten van Me Worldwide en TCC of het nodeloos veroorzaken van verwarring in gevallen waarin dit eenvoudig is te voorkomen.

Voorshands is van dergelijke bijkomende omstandigheden niet gebleken, zodat de door Me Worldwide en TCC gevraagde voorzieningen in kort geding evenmin op deze grond kunnen worden toegewezen.

Vindplaatsen: LJN: [BM6199](#)

Vzgr Rb Amsterdam, 12 mei 2010

(Sj.A. Rullmann)

Rechtbank Amsterdam, 456213 / KG ZA 10-721

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 456213 / KG ZA 10-721

Vonnis in kort geding van 12 mei 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ME WORLDWIDE B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE COMMUNICATION COMPANY (BENELUX) B.V.,

beide gevestigd te Breda,

eiseressen bij dagvaarding van 14 april 2010,

advocaten mrs. [H.G.M. Berendschot](#) en R. Chalmers Hoynck van Papendrecht te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULTICOPY NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaten mrs. B. Niemeijer en B.E. van der Molen te Alphen aan de Rijn.

Partijen zullen hierna Me Worldwide, TCC en MultiCopy worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Ter terechtzitting van 29 april 2010 hebben Me Worldwide en TCC gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat Me Worldwide en TCC bij brief van 28 april 2010 hebben bericht de grondslag van hun vordering te wijzigen c.q. aan te vullen met een beroep op artikel 5a van de Handelsnaamwet (HNW). MultiCopy heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

1.2. Ter zitting waren aan de zijde van Me Worldwide en TCC aanwezig: [persoon 1] (directeur TCC) en mr.

[persoon 2] (merkgemachtigde bij Merk Echt), met mrs. **Berendschot** en Chalmers Hoyneck van Papendrecht. Aan de zijde van MultiCopy waren aanwezig [persoon 3] (algemeen directeur), [persoon 4] (marketing directeur) en mevr. [persoon 5] (senior marketing & communication manager), met mrs. Niemeyer en Van der Molen.

2. De feiten

2.1. De onderneming TCC is gevestigd in Breda en Antwerpen en sinds 1990 actief als reclamebureau en houdt zich onder meer bezig met advertising, promotie, mediaplanning en packaging design.

2.2. Me Worldwide is aandeelhoudster van TCC en tevens (sinds respectievelijk 1993 en 1998) houdster van verschillende merkrechten, waarin de benaming 'The Communication Company' of de lettercombinatie 'TCC' voorkomt, zoals onder meer de volgende Benelux woordmerken:

- het woordmerk 'the communication company' voor onder meer de klassen 35 (reclame; public relations; professionele consultatie op commercieel-zakelijk gebied) en 42 (professionele consultatie niet betrekking hebbend op bedrijfsvoering; diensten van grafische ontwerpers en industriële vormgevers);

- het woordmerk 'TCC' voor de klassen 35, 40 (drukkerijdiensten), 41 (fotografie, tekstschrijven, niet voor publicitaire doeleinden) en 42.

Daarnaast bezit Me Worldwide sinds 2001 diverse beeldmerken waarin de benaming "The Communication Company" voorkomt, zoals onderstaande afbeelding (in de kleuren rood, wit en zwart):

[...]

2.3. TCC is licentienemer en gebruiker van het woordmerk 'The Communication Company' en ook van andere woord- en beeldmerken met daarin dit teken.

2.4. MultiCopy is een onderneming die actief is op het gebied van (onder meer) grafische dienstverlening, waaronder het aanbieden van drukwerkoplossingen voor kleine en grote ondernemingen. MultiCopy heeft 81 (franchise) vestigingen in Nederland. Sinds kort is zij zich, onder meer op haar website www.multicopy.nl, gaan bedienen van het volgende teken (in de kleuren rood, wit en zwart):

[...]

2.5. Me Worldwide en TCC hebben als productie 12 een 'direct mail' van MultiCopy overgelegd, die onder meer is verzonden aan hun merkgemachtigde Merk Echt B.V., waarin staat:

"(...) Het is één van de onderwerpen in deze nieuwste uitgave van m4, het MKB Marketing Magazine van MultiCopy/The Communication Company. Dit keer helemaal in het teken van actiecommunicatie. Gericht op direct en meetbaar resultaat. (...) Actiecommunicatie helpt om snel resultaat te scoren. Bijvoorbeeld met resultaatgerichte direct mailings, evenementen, pr-acties, loyaliteitsprogramma's, sales promoties en veel meer. MultiCopy/The Communication Company helpt u graag om het maximale uit uw communicatie te halen. (...) Tien tegen één dat we ook uw werk effectiever, succesvoller, mooier en kleuriger kunnen maken (...)"

Onderaan de brief staat in de letters en kleuren van MultiCopy gedrukt de tekst:

THE
COMMUNICATION
COMPANY

2.6. Bij brief van 5 februari 2010 heeft TCC MultiCopy gesommeerd de inbreuk op de merknaam 'The Communication Company' te staken en gestaakt te houden en dit tevens door middel van een persbericht kenbaar te maken aan de relevante vakmedia. Bij brief van 11 maart 2010 heeft de merkgemachtigde van Me Worldwide en TCC, Merk Echt, MultiCopy (nogmaals) gesommeerd de inbreuk op het merk en de handelsnaam van haar cliënten te staken en gestaakt te houden en MultiCopy verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

2.7. Door Me Worldwide en TCC zijn diverse perspublicaties overgelegd van begin 2010, waarin - onder andere - staat dat MultiCopy haar slogan / motto / payoff 'Drukwerk - Kopieën - Digitale Diensten' - vervangt door 'The Communication Company' en zich wil positioneren als 'communication company' en dat zij 'heropent als The Communication Company'. In een publicatie van 'Printmatters' van 31 maart 2010 staat de volgende quote van marketing directeur [persoon 4] van MultiCopy: "We moeten afstand nemen van de concurrentie en duidelijk maken dat we meer doen dan alleen drukwerk". Als voorbeelden van de werkzaamheden die MultiCopy voor haar klanten verricht - naast traditioneel en digitaal drukwerk - worden in de publicaties onder andere genoemd (hulp bij) het vervaardigen van: posters, direct mailings, banieren, vlaggen, bouwtekeningen, manuals, beurspresentaties, promotionele artikelen, presentatiewanden, online huisstijlmanagement oplossingen, acties en spaarsystemen.

3. Het geschil

3.1. Me Worldwide en TCC vorderen samengevat - :

1. MultiCopy te gebieden met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de in de dagvaarding bedoelde merken handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
2. MultiCopy te gebieden om een rectificatiebrief zoals opgenomen in het petitum van de dagvaarding onder 2 te sturen aan alle franchisenemers zoals genoemd in productie 16 bij de dagvaarding;
3. MultiCopy te gebieden om voor een aaneengesloten duur van twee maanden de in het petitum van de dagvaarding onder 3 opgenomen rectificatie op de homepage van de website www.multicopy.nl te plaatsen;
4. MultiCopy te veroordelen tot betaling van een dwangsom, indien zij het onder 1 tot en met 3 gevorderde niet (correct) nakomt;
5. MultiCopy op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten van Me Worldwide en TCC.

3.2. Me Worldwide en TCC stellen daartoe - samengevat - dat TCC in de twintig jaar dat zij werkzaam is, consequent actief is geweest onder de naam 'The Communication Company'. De handelsnaam van TCC en het merk van Me Worldwide zijn door investering in reclame en promotie, maar ook door de successen van

TCC, bekend geworden. TCC bedient klanten in de gehele Benelux. Volgens een door marktonderzoekbureau Intomart in opdracht van het tijdschrift Marketing Tribune in 2009 uitgevoerd onderzoek, behoort TCC tot de 25 bekendste reclamebureaus in Nederland.

Recentelijk hebben Me Worldwide en TCC bemerkt dat MultiCopy zich eveneens is gaan bedienen van het onderscheidingsteken 'The Communication Company'. MultiCopy wil daarmee kenbaar maken dat zij meer doet dan het aanbieden van drukwerk, in die zin dat zij ook communicatiemateriaal ontwerpt en verbetert. MultiCopy richt zich daarbij op ondernemingen en overheden. Het teken van MultiCopy is identiek aan het merk van Me Worldwide en wordt door MultiCopy gebruikt als onderscheidingsteken voor identieke, althans soortgelijke diensten als de diensten waarvoor Me Worldwide haar merk heeft ingeschreven, te weten diensten op gebied van commercieel/zakelijke consultatie en reclame. TCC biedt zelf ook diensten aan op het gebied van de uitvoering daarvan zoals het drukwerk en printen van communicatiemiddelen.

MultiCopy maakt daarmee inbreuk op de merkrechten van Me Worldwide ex artikel 2.20 lid 1 sub a en/of b BVIE. Er bestaat gevaar voor directe of indirecte verwarring. Dit gevaar heeft zich zelfs al gerealiseerd, zoals valt op te maken uit de als productie overgelegde e-mails. Omdat 'The Communication Company' een bekend merk is, komt aan Me Worldwide en TCC tevens een beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE in verband met verwateringsgevaar. Ook wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van TCC omdat het merk in verband wordt gebracht met het lagere niveau van diensten van MultiCopy (eenvoudig print- en drukwerk). Verder wordt door MultiCopy ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het merk. Daarnaast kan het gebruik van het teken 'The Communication Company' door MultiCopy worden gekwalificeerd als gebruik van het teken als handelsnaam. Zij drijft haar onderneming tegenwoordig onder de naam 'Multicopy/The Communication Company' en zij treedt in het handelsverkeer op onder deze naam ter onderscheiding van haar onderneming. Daarmee maakt MultiCopy zowel een inbreuk op de (oudere) handelsnaam van TCC als op het (oudere) merkrecht van Me Worldwide. Gelet op de voordurende inbreuk op hun rechten hebben Me Worldwide en TCC spoedeisend belang bij toewijzing van hun vorderingen. Ten slotte handelt MultiCopy onrechtmatig jegens Me Worldwide en TCC door gebruik te maken van voornoemd teken.

3.3. MultiCopy voert – samengevat – het volgende verweer. Volgens MultiCopy heeft zij haar positie en naamsbekendheid op de markt (reeds) weten te bereiken door haar klanten bij het print- en drukwerk te adviseren over diverse drukwerktechnieken en de wijze waarop de klant haar communicatie zou kunnen verbeteren. MultiCopy is een zeer bekend merk met een naamsbekendheid van 95%. In navolging op de groeiende vraag naar de extra dienstverlening, heeft MultiCopy besloten zich (meer) uitdrukkelijk daarmee op de markt te positioneren. Om duidelijk te maken dat MultiCopy de klant ook adviseert over diverse druk-

werktechnieken en communicatieoplossingen, heeft zij haar oude 'strapline' 'MultiCopy/Drukwerk –Kopieën–Digitale diensten' vervangen door de strapline 'MultiCopy/The Communication Company'. MultiCopy gebruikt de strapline louter als beschrijvende aanduiding voor haar producten en diensten (het communicatiebedrijf). MultiCopy had zelf nooit eerder van TCC gehoord en betwist met de strapline inbreuk te maken op de merkrechten en handelsnaam van Me Worldwide en TCC. In dat verband betwist zij primair dat 'The Communication Company' een geldig merk is, nu dit teken geen onderscheidend vermogen heeft en niet is ingeburgerd, laat staan dat sprake zou zijn van een bekend merk in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE. Het merk is weliswaar ingeschreven, maar ten tijde van de inschrijving werden merken nog niet op de aanwezigheid van voldoende onderscheidend vermogen getoetst. TCC heeft slechts een naamsbekendheid van 0,05% binnen de Benelux en biedt haar diensten bij het publiek over het algemeen aan met haar beeldmerk, waarin het dominerende bestanddeel het vijfhoekige wapen met de blaffende hond is op een rode achtergrond met witte letters. Of het relevante publiek 'The Communication Company' als zodanig als van TCC afkomstig zal herkennen is twijfelachtig. TCC gebruikt ook de domeinnaam 'www.tcc.com' en niet 'www.thecommunicationcompany.com'. De diensten van MultiCopy zijn verder niet identiek aan die van TCC. MultiCopy houdt zich niet bezig met het ontwerpen van marketingcampagnes en reclame, noch met professionele consultatie op commercieel/zakelijk gebied. Zij drukt en print communicatiematerialen. De door MultiCopy gebruikte strapline is ook niet identiek aan het merkteken, omdat het altijd in combinatie met het eigen woordmerk 'MultiCopy' wordt gebruikt. Daardoor is er geen gevaar voor verwarring. Voor zover de strapline in het verleden door een franchisenemer per ongeluk los is gekoppeld van haar merk, heeft MultiCopy toegezegd dat dit niet meer zal gebeuren en dat zij haar franchisenemers daartoe zal instrueren. 'The Communication Company' is geen 'bekend merk' in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE en voor zover dat anders zou zijn, wordt door het gebruik van de strapline in combinatie met het merk 'MultiCopy' geen afbreuk gedaan aan het (niet aanwezige) onderscheidende vermogen van het teken van eiseressen. Evenmin wordt daaruit door MultiCopy ongerechtvaardigd voordeel getrokken. MultiCopy betwist dat zij inbreuk maakt op de handelsnaam 'The Communication Company'. Het betreft een louter beschrijvende handelsnaam, die niet gemonopoliseerd kan worden. MultiCopy heeft een lijst uit het handelsregister overgelegd, waaruit blijkt dat er veel bedrijven zijn die een combinatie van de woorden 'communication' of 'communicatie' en 'company' in hun handelsnaam voeren. Verder gebruikt TCC eigenlijk meer de handelsnaam TCC (in combinatie met het beeldmerk), terwijl MultiCopy de strapline weer gebruikt in combinatie met haar merk. Daarnaast is de aard van de ondernemingen en het publiek waartoe zij zich richten verschillend. Conclusie is dat er geen gevaar voor ver-

warring kan worden aangenomen. Ten slotte betwist MultiCopy onrechtmatig te handelen jegens Me Worldwide en TCC.

4. De beoordeling

4.1. Voorop gesteld wordt dat bij een (beweerde) inbreuk op een IE-recht het spoedeisende belang in die zin is gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade aan de zijde van de rechthebbenden kan leiden.

4.2. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd van dit geschil kennis te nemen, nu MultiCopy gevestigd is in Amsterdam.

4.3. Voor toewijzing van de vorderingen van Me Worldwide en TCC in kort geding dient - om te beginnen - voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat er sprake is van een inbreuk op het merkrecht en/of de handelsnaam van Me Worldwide en TCC.

Merkinbreuk

4.4. MultiCopy heeft betwist inbreuk te maken op de merken van Me Worldwide. Met betrekking tot het woordmerk 'The Communication Company' heeft zij als meest verstrekkende verweer aangevoerd, dat dit teken ieder onderscheidend vermogen mist en dat dit teken evenmin door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Vast staat dat de woordencombinatie 'The Communication Company' is ingeschreven als woordmerk. Dat MultiCopy geen nietigheidsprocedure aanhangig heeft gemaakt en ter zitting heeft verklaard dit waarschijnlijk ook niet te zullen doen, doet er niet aan af dat in dit kort geding moet worden beoordeeld of het merk van Me Worldwide voorshands voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen dienen en in een eventuele nietigheidsprocedure stand zal houden.

4.5. Het onderscheidend vermogen van het teken moet beoordeeld worden aan de hand van de perceptie van het betrokken publiek, waarbij de totaalindruk van belang is. Voor de diensten die TCC biedt, zal het relevante publiek met name bestaan uit (kleine en grote) ondernemingen in de gehele Benelux, die een beroep doen op reclamediensverleners. Dit publiek kan meer dan gemiddeld geïnformeerd en redelijk oplettend en omzichtig worden geacht. Daar het gebruik van Engelse woorden bij het hiervoor bedoelde publiek in het Beneluxgebied breed verspreid is, kunnen de woorden 'communication' en 'company' door dit publiek gemakkelijk herkend en begrepen worden. Het woordmerk bevat een combinatie van deze beschrijvende Engelse woorden, die door dat relevante publiek ook kunnen worden begrepen als beschrijvend voor de diensten die TCC aanbiedt. Er bestaat immers een concreet verband tussen de betekenis van de woorden en de (reclame)diensten die TCC aanbiedt. Voornoemde beschrijvende woorden zijn niet in een bijzondere of fantasierijke combinatie tot elkaar weergegeven. Anders dan bij de door Me Worldwide gedeponeerde beeldmerken wel het geval is, is aan het woordmerk geen enkele bijzonderheid toegevoegd die het een onderscheidende totaalindruk geeft. Daarmee valt voorshands niet uit te sluiten dat in een eventuele nietigheidsprocedure

wordt geoordeeld dat het woordmerk 'The Communication Company' van huis uit onderscheidend vermogen mist om als merk te dienen voor de door TCC aangeboden diensten.

4.6. De vraag die vervolgens aan de orde is, is of het woordmerk 'The Communication Company' door het gebruik daarvan door TCC voor haar diensten zodanig is ingeburgerd in de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel daarvan, dat zij de dienst op basis van het teken als van TCC afkomstig moeten kunnen identificeren en dus als merk kan dienen. Bij de beoordeling van deze vraag wordt in aanmerking genomen dat het om Engelse woorden gaat ('communication' en 'company') die, zoals hiervoor ook is overwogen, voor het relevante publiek in de Benelux kunnen worden begrepen als beschrijvend voor de door TCC aangeboden diensten. Daarmee mist de woordencombinatie 'The Communication Company' in beginsel in de hele Benelux onderscheidend vermogen voor de door TCC (in de Benelux) aangeboden diensten. Derhalve zal sprake moeten zijn van inburgering van het woordmerk bij de betrokken kringen in de hele Benelux, althans een aanzienlijk deel daarvan. Door MultiCopy is betwist dat van inburgering van 'The Communication Company' sprake is. Dit verweer kan niet zonder meer terzijde worden gesteld. Uit de door Me Worldwide en TCC in deze procedure overgelegde (branche) publicaties blijkt niet zonder meer van inburgering van 'The Communication Company' in de Benelux. Dat TCC binnen de reclamebranche wordt gezien als één van de 25 bekendste reclamebureaus in Nederland, grote, bekende, klanten bedient en met haar diensten (branche)prijzen heeft gewonnen is onvoldoende om te concluderen dat voldoende aannemelijk is dat van inburgering sprake is, nu het hier met name gaat om een waardering door de branche in Nederland. De bekendheid van de klanten is in deze niet doorslaggevend. De vraag of sprake is van inburgering zal nader dienen te worden onderzocht in een bodemprocedure.

4.7. Het voorgaande brengt met zich dat niet kan worden uitgesloten dat het woordmerk 'The Communication Company' in een eventuele nietigheidsprocedure geen stand zal houden voor de klassen diensten waarvoor het is ingeschreven en het is onvoldoende aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat MultiCopy een merkinbreuk pleegt op dit teken.

4.7.1. De conclusie is daarmee dat voor zover de vorderingen van Me Worldwide en TCC zijn gebaseerd op het merkenrecht en artikel 5a van de Handelsnaamwet, deze zullen worden afgewezen.

4.7.2. Het petitum van Me Worldwide en TCC wordt zo begrepen dat zij in deze procedure slechts bescherming op basis van het gedeponeerde woordmerk 'The Communication Company' inroepen en niet (mede) op basis van de door Me Worldwide gedeponeerde beeldmerken. Voor zover dit anders mocht zijn, wordt geoordeeld dat de totaalindraken van de beeldmerken van Me Worldwide en het door MultiCopy gebruikte teken dermate verschillend zijn dat niet aannemelijk is dat in een eventuele bodemprocedure zal worden ge-

oordeeld dat er gevaar voor verwarring bestaat. De woordencombinatie 'The Communication Company' is immers slechts een onderdeel van het beeldmerk van Me Worldwide, waarin de hond in de rode vlag en de letters TCC met name bepalend zijn. Daarbij is ook van belang dat MultiCopy toe heeft gezegd de woordencombinatie 'The Communication Compant' altijd te (zullen) gebruiken in combinatie met haar eigen (bekende) merk 'MultiCopy', welk merk in dat teken daardoor het in het oog springende onderdeel zal zijn. Me Worldwide en TCC kunnen MultiCopy aan deze toezegging houden.

Handelsnaaminbreuk

4.8. Me Worldwide en TCC hebben verder gesteld dat MultiCopy inbreuk maakt op de door TCC gebruikte handelsnaam 'The Communication Company', omdat MultiCopy dezelfde woordencombinatie 'The Communication Company' (hoewel zij deze niet in het handelsregister heeft ingeschreven) feitelijk wel als handelsnaam gebruikt, onder meer in haar magazine, in advertenties en op haar briefpapier. MultiCopy heeft dit betwist.

4.9. De vraag is in hoeverre aan de door TCC ingeschreven handelsnaam 'The Communication Company' bescherming toekomt, nu het gebruik van voornoemde woordencombinatie voor de activiteiten die beide partijen ontplooiën - zoals hiervoor ook is overwogen - grotendeels beschrijvend van aard is. Aan een handelsnaam wordt door de wet weliswaar niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen dient te hebben - ook zuiver beschrijvende handelsnamen kunnen een geldige handelsnaam vormen -, maar daar staat tegenover dat de beschrijvende onderdelen in een handelsnaam in beginsel ook door anderen moeten kunnen worden gebruikt. De bescherming van deze handelsnamen is in zoverre dus zwak.

4.10. MultiCopy heeft betwist dat zij de 'The Communication Company' als handelsnaam gebruikt. Zij stelt deze woordencombinatie als 'strapline' te gebruiken bij haar handelsnaam 'MultiCopy' ter beschrijving van haar producten en diensten. Voorshands wordt geoordeeld dat, mede gezien de toezegging van MultiCopy zoals vermeld onder 4.7.2, onvoldoende aannemelijk is geworden dat MultiCopy 'The Communication Company' als handelsnaam gebruikt. Voor zover moet worden aangenomen dat MultiCopy de handelsnaam 'MultiCopy/The Communication Company' voert, geldt dat - gezien de zwakke bescherming die aan de handelsnaam 'The Communication Company' toekomt - een verbintenis van 'The Communication Company' met 'MultiCopy' niet als een inbreuk op de handelsnaam 'The Communication Company' kan worden gezien. Voorshands is door de combinatie met 'MultiCopy' geen gevaar voor verwarring te duchten. Gelet op het voorgaande staat in dit kort geding onvoldoende vast dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat MultiCopy inbreuk maakt op de handelsnaam van TCC.

Onrechtmatig handelen

4.11. Me Worldwide en TCC hebben ten slotte aangevoerd dat - voor zover het beroep op merkinbreuk of

een handelsnaaminbreuk niet wordt gehonoreerd - MultiCopy onrechtmatig handelt door een onderscheidingssteken te voeren dat verwarring wekt met hun oudere (onderscheidings)teken.

4.12. Overwogen wordt dat het gebruik van de strapline 'The Communication Company' door MultiCopy onder omstandigheden onrechtmatig zou kunnen zijn jegens Me Worldwide en TCC. Het gevaar van verwarring of associatie alleen zijn daarvoor voorshands echter onvoldoende. Er dient sprake te zijn van bijkomende omstandigheden waardoor sprake kan zijn van ongeoorloofde concurrentie, zoals kwade opzet, parasiteren, het bewust afhendig maken van klanten van Me Worldwide en TCC of het nodeloos veroorzaken van verwarring in gevallen waarin dit eenvoudig is te voorkomen. Voorshands is van dergelijke bijkomende omstandigheden niet gebleken, zodat de door Me Worldwide en TCC gevraagde voorzieningen in kort geding evenmin op deze grond kunnen worden toegewezen.

Kostenveroordeling

4.13. Me Worldwide en TCC zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. MultiCopy heeft veroordeling van Me Worldwide en TCC in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv gevorderd en een specificatie overgelegd over de periode van 9 februari 2010 tot en met 29 april 2010, waarbij de kosten van het honorarium zijn vastgesteld op €12.600,16 inclusief BTW. Me Worldwide en TCC heeft betwist dat deze kosten kunnen worden toegewezen, nu pas ter zitting de urenspecificatie is overgelegd.

4.14. Overwogen wordt dat de door MultiCopy gevorderde kosten kunnen worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Me Worldwide en TCC hebben terecht gesteld dat MultiCopy de specificatie te laat heeft overgelegd. Het maximale geïndiceerde tarief volgens de Indicatie-tarieven in IE-zaken bedraagt voor een (eenvoudig) kort geding €6.000,-, exclusief BTW. De door Me Worldwide en TCC te vergoeden advocaatkosten van MultiCopy zullen in redelijkheid op dit bedrag worden gesteld. Voornoemde kosten zullen nog vermeerderd worden met het door MultiCopy verschuldigde vast recht van €263,-;

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevorderde voorzieningen;

5.2. veroordeelt Me Worldwide en TCC in de proceskosten aan de zijde van MultiCopy tot op heden gesteld op €6.000,- exclusief BTW aan salaris advocaat en €263,- aan vast recht;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.A. Rullmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. C. Neve, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2010.

