

Vzgr Rb Arnhem, 3 september 2010, Connect Uitzendbureau v EU-Connect

Connect



MERKENRECHT

Connect enig onderscheidend vermogen voor uitzenddiensten

- Geoordeeld moet daarom worden dat het woordmerk Connect voor de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, tenminste enig onderscheidend vermogen heeft en aldus in ieder geval als een 'zwak merk' kan worden aangemerkt. Het nietigheidsberoep van EU-Connect stuit daarop voorshands af.

Normaal rechtsinstandhoudend gebruik

- Van een normaal gebruik van een merk als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan ook sprake zijn als het gebruik afwijkt van de inschrijving, tenzij het onderscheidend kenmerk van het merk wordt gewijzigd.

Als verweer voert EU-Connect voorts aan dat het recht van Connect Uitzendbureau op haar woordmerk is vervallen. EU-Connect stelt daartoe dat Connect Uitzendbureau geen normaal gebruik maakt van haar merk, omdat zij het merk uitsluitend gebruikt in combinatie met aanduidingen zoals Techniek en Uitzendbureau en de toevoeging van een plaatsnaam. Ook dit verweer faalt. Van een normaal gebruik van een merk als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan ook sprake zijn als het gebruik afwijkt van de inschrijving, tenzij het onderscheidend kenmerk van het merk wordt gewijzigd. Het woordmerk Connect komt in zijn geheel voor in benamingen die Connect Uitzendbureau hanteert zonder dat gezegd kan worden dat het hiervóór vermelde onderscheidend kenmerk van het merk daardoor wordt gewijzigd. Daarom maakt het niet uit dat die benamingen uit meer elementen bestaan dan slechts het woordmerk Connect.

Dezelfde diensten: uitzenddiensten

- Of en in hoeverre partijen opereren op verschillende delen van de uitzendmarkt en dat (hetgeen op zichzelf niet is betwist door Connect Uitzendbureau)

de diensten van EU-Connect meeromvattend zijn in die zin dat EU-Connect ook voor huisvesting, vervoer en begeleiding van de uitzendkrachten zorgt, is daarbij irrelevant.

EU-Connect stelt verder dat het merk en het teken in het economisch verkeer niet worden gebruikt voor dezelfde (identieke) diensten. Zij voert daarvoor aan dat zij het teken puur als handelsnaam gebruikt en verder dat partijen niet in dezelfde marktsegmenten actief zijn en voorts dat haar diensten meer omvatten dan het werven en uitzenden van arbeidskrachten. Dat verweer faalt. Blijkens het genoemde uittreksel uit het handelsregister maakt EU-Connect van het teken gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, te weten het aanbieden van uitzenddiensten. Daardoor kan het publiek, mede door het gebruik van de domeinnaam www.eu-connect.nl, een verband leggen tussen de diensten van EU-Connect en haar handelsnaam. Aldus gebruikt EU-Connect het teken EU Connect voor dezelfde diensten als waarvoor Connect Uitzendbureau haar woordmerk heeft ingeschreven, te weten - samengevat - uitzenddiensten. Of en in hoeverre partijen opereren op verschillende delen van de uitzendmarkt en dat (hetgeen op zichzelf niet is betwist door Connect Uitzendbureau) de diensten van EU-Connect meeromvattend zijn in die zin dat EU-Connect ook voor huisvesting, vervoer en begeleiding van de uitzendkrachten zorgt, is daarbij irrelevant.

Verwarringsgevaar

- Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken en het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval werkzoekenden en opdrachtgevende bedrijven, verwarring kan ontstaan.

Zo de gemiddelde werkzoekende in Centraal-Europa het woordmerk Connect niet met het teken EU-Connect zal verwarren omdat hij het Nederlands niet machtig is en de Nederlandse opdrachtgevers juist heel goed het merk en teken uit elkaar kunnen houden, zoals EU-Connect stelt en Connect Uitzendbureau betwist, wordt overwogen dat in ieder geval de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het woordmerk Connect en het teken EU-Connect.

HANDELSNAAMRECHT

Gevoerde handelsnamen: Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, geen Connect (sec)

- Zij heeft daartoe een aantal krantenadvertenties overgelegd waarin staat 'Connect zoekt', maar dat zijn zeer kleine advertenties, in de rubriek 'speurders'. Daarnaast is één grote advertentie overgelegd,

waarboven in grote letters 'CONNECT' staat, maar onderaan deze advertentie staat, bij wijze van afzender, 'Connect Technisch Uitzendbureau' vermeld.

Uit de door Connect Uitzendbureau overgelegde producties en het verhandelde ter zitting volgt dat Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau de namen zijn die Connect Uitzendbureau naar het publiek toe gebruikt als aanduiding van haar onderneming. Connect Uitzendbureau heeft nog gesteld dat ook het enkele woordmerk Connect naar buiten toe zelfstandig is gebruikt als aanduiding van de onderneming en derhalve als handelsnaam kan worden gekwalificeerd. Zij heeft daartoe een aantal krantenadvertenties overgelegd waarin staat 'Connect zoekt', maar dat zijn zeer kleine advertenties, in de rubriek 'speurders'. Daarnaast is één grote advertentie overgelegd, waarboven in grote letters 'CONNECT' staat, maar onderaan deze advertentie staat, bij wijze van afzender, 'Connect Technisch Uitzendbureau' vermeld. De overgelegde advertenties vormen dan ook onvoldoende basis om aan te kunnen aannemen dat het woordmerk Connect ook zonder toevoegingen naar buiten toe zelfstandig is gebruikt als aanduiding van de onderneming. In de beoordeling zullen daarom slechts de namen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau worden betrokken.

Verwarringsgevaar handelsnamen

- **Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam EU-Connect afwijkt van de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, en voorts gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningen-rechter voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Connect Uitzendbureau en EU-Connect.**

Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Dat er tot op heden geen verwarring is opgetreden, zoals EU-Connect heeft gesteld, is niet maatgevend. Een en ander leidt tot de conclusie dat EU-Connect haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Inbreukmakend gebruik domeinnaam als handelsnaam

- **Daarbij wordt EU-Connect op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam.**

Ook voor zover EU-Connect de domeinnaam www.eu-connect.nl -die in beginsel niet meer of anders is dan een adres van de domeinnaamhouder mede als handelsnaam gebruikt, kan Connect Uitzendbureau daartegen optreden op grond van artikel 5 Hnw. Daarvan is in het onderhavige geval sprake. De domeinnaam is behoudens de toevoeging .nl immers identiek aan de handelsnaam EU-Connect. Daarbij

wordt EU-Connect op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van EU-Connect verweven, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Arnhem, 3 september 2010

(M.J. Daggenvoorde)

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer Irolnummer: 2014981 KG ZA 10-384

Vonnis in kort geding van 3 september 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONNECT UITZENDBUREAU B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaten mrs. G.J. van de Kamp te Huissen en **B.J. Berghuis van Woortman** te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EU-CONNECT B.V., gevestigd te Nijmegen, gedaagde, advocaat mr. S. Ibrahim te Venlo.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de producties van Connect Uitzendbureau
- de producties van EU-Connect
- de vrijwillige verschijning van EU-Connect
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Connect Uitzendbureau
- de pleitnota van EU-Connect.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Connect Uitzendbureau is sinds 1992 onder de namen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau actief als uitzendbureau. Thans heeft zij vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Almere, Zwolle en Wormerveer.

2.2. Sinds 18 maart 1997 bedient Connect Uitzendbureau zich van de internetsite www.connectuitzendbureau.nl, tevens te bereiken via www.connect.eu, www.connectengineering.nl, www.connectgroup.nl, www.cu.nl, www.connectuitzendgroep.nl en www.connectuitzendgroup.nl.

2.3. Connect Uitzendbureau is sinds 11 februari 1998 houder van het woordmerk Connect. Dit woordmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) onder het nummer 0625585 (deponummer 0909966) ingeschreven voor waren en/of diensten in onder meer de klasse 35, zijnde "Uitzending en detachering van personeel, waaronder tekenkamer- en technisch uitvoerend personeel; werving en selectie van personeel, waaronder tekenkamer- en technisch uit-

voerend personeel (niet via psychologische onderzoeken); advisering inzake beroepskeuze; commercieel-zakelijke en administratieve diensten; werving en selectie van personeel via psychologische en psychotechnische onderzoeken; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; verzorgen van personeels- en salarisadministratie; outplacement; informatievoorziening op zakelijk gebied ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, kabelnetwerken of andere vormen van data-transfer; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering."

2.4. EU-Connect houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 13 augustus 2010 sinds 16 september 2005 bezig met 'het uitoefenen van een uitzend- en detachingsbureau'. Zij heeft één vestiging, in Nijmegen en maakt gebruik van de domeinnaam www.eu-connect.nl. Houder van deze domeinnaam is M. Stuve Holding B.V. te Malden, indirect bestuurder van EU-Connect. Vanaf 1 januari 2007 maakt EU-Connect voor haar onderneming gebruik van de handelsnaam EU-Connect.

2.5. Bij brief van 16 februari 2010 heeft mr. Van de Kamp namens Connect Uitzendbureau EU-Connect gesommeerd om kort gezegd ieder inbreukmakend gebruik van de handelsnaam Connect, althans EU-Connect, of enig ander met de merk- en handelsnaam Connect overeenstemmend teken, volledig en onvoorwaardelijk te staken en gestaakt te houden.

2.6. EU-Connect heeft niet voldaan aan de voornoemde sommatie.

3. Het geschil

3.1. Connect Uitzendbureau vordert dat:

primair

1. EU-Connect wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in paragraaf I van de dagvaarding beschreven beschreven woordmerk Connect te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken EU-Connect (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

2. EU-Connect wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in paragraaf I van de dagvaarding beschreven handelsnaamrechten van Connect Uitzendbureau te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam EU-Connect (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

subsidiair

3. uitsluitend voor het geval de vorderingen van Connect Uitzendbureau voor zover deze zijn gebaseerd op haar merkrechten en haar handelsnaamrechten mochten worden afgewezen, EU-Connect wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis, het in paragraaf 10 van de dagvaarding bedoelde onrechtmatige handelen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om bin-

nen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de benaming EU-Connect (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

zowel primair als subsidiair

4. EU-Connect wordt veroordeeld tot betaling aan Connect Uitzendbureau van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat EU-Connect in strijd handelt met één van de hiervoor sub 1 tot en met 3 genoemde bevelen, of met enig gedeelte

5. de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv wordt bepaald op zes maanden,

6. EU-Connect wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen de volledige kosten van Connect Uitzendbureau ten gevolge van de bijstand van de deurwaarder en haar raadsman, een en ander conform artikel 1019h Rv, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring specifiek ten aanzien van deze kosten.

3.2. Connect Uitzendbureau legt samengevat het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. In de eerste plaats maakt EU-Connect op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag de intellectuele eigendom (BVIE) inbreuk op de aan Connect Uitzendbureau toekomende merkrechten. Er is sprake van een aanmerkelijke mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk Connect en het teken EU-Connect; het gaat om door EU-Connect in het economisch verkeer aangeboden identieke diensten en het woordmerk van Connect Uitzendbureau beschikt als zodanig over een voldoende mate van onderscheidend vermogen. Ten slotte neemt het publiek bij de globale beoordeling het merk en teken slechts vluchtig waar en let het niet op de verschillende details ervan, zodat er een groot gevaar bestaat dat het publiek in directe of indirecte verwarring geraken. Voorts maakt EU-Connect op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inbreuk op de aan Connect Uitzendbureau toekomende merkrechten. EU-Connect gebruikt het teken mede als handelsnaam en dus anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Bovendien is er sprake van een dusdanige visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken dat het in aanmerking komende publiek een evident verband zal leggen tussen de beide ondernemingen en heeft EU-Connect geen geldige reden voor het gebruik van het overeenstemmende teken. Ten slotte wordt door het gebruik van het teken EU-Connect aanmerkelijk afbreuk gedaan aan de thans in de relevante markt bestaande onmiddellijke associatie tussen de merknaam Connect enerzijds en de onderneming van Connect Uitzendbureau en de door haar aangeboden uitzenddiensten anderzijds. Dit heeft tot gevolg dat de herkomstfunctie van de merknaam Connect door EU-Connect wordt aangetast zodat er sprake is van verwatering van het merk Connect. Tevens is sprake van een aanzienlijk profijt van de zijde van EU-Connect door het gebruik dat zij maakt van een met de merknaam Connect overeenstemmend teken. Naast merkinbreuk maakt EU-Connect met het gebruik van de handels-

naam EU-Connect en de domeinnaam www.eu-connect.nl ook inbreuk op de handelsnamen van Connect Uitzendbureau en op haar domeinnaam www.connectuitzendbureau.nl. Zij wijken namelijk slechts in zeer geringe mate af van de handelsnamen van Connect Uitzendbureau. Bovendien is de aard van de ondernemingen identiek en vinden de activiteiten van beide ondernemingen plaats in dan wel rond dezelfde plaats. Als gevolg hiervan is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. EU-Connect handelt dan ook in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Omdat de handelsnaam EU-Connect tevens het woordmerk Connect bevat, is er ook sprake van handelen in strijd met artikel 5a Hnw. Geheel subsidiair is Connect Uitzendbureau van mening dat EU-Connect door het voeren van de handelsnaam EU-Connect en de domeinnaam www.eu-connect.nl onrechtmatig handelt jegens Connect Uitzendbureau. EU-Connect zaait bewust en nodeloos verwarring bij het in aanmerking komende publiek ten aanzien van de herkomst van de door haar aangeboden online diensten. Daarnaast zorgt EU-Connect er voor dat de handelsnaam en de merkrechten van Connect Uitzendbureau verwateren. Connect Uitzendbureau heeft in de zeventien jaar dat zij bestaat een reputatie opgebouwd in de uitzendbranche, waarbij EU-Connect op een onrechtmatige manier probeert aan te haken.

3.3. EU-Connect voert als verweer aan dat het woordmerk Connect nietig is, in welk verband zij een beroep doet op artikel 2.28 lid 1 BVIE. EU-Connect stelt daartoe dat het merk Connect geen onderscheidend vermogen heeft omdat het merk beschrijvend is of kan zijn voor de diensten waarvoor Connect Uitzendbureau het merk gebruikt en verder dat van inburgering geen sprake is. EU-Connect stelt verder dat uit gewijzigde richtlijnen en telefonische mededelingen van het Benelux-Bureau volgt dat het merk Connect, anders dan in 1998, thans niet meer zou worden ingeschreven. Voorts doet EU-Connect een beroep op artikel 2.26 lid 2 BVIE, stellende dat Connect Uitzendbureau haar merk anders gebruikt dan waarvoor het is ingeschreven. Het merk wordt door Connect Uitzendbureau slechts gebruikt in combinatie met aanduidingen als Technisch, Uitzendbureau, Engineering en plaatsnaam. Aan een dergelijk ander gebruik komt geen bescherming toe, aldus EU-Connect. Verder voert EU-Connect aan dat zij niet in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. EU-Connect stelt daartoe dat er geen sprake kan zijn van verwarring, niet alleen omdat zij het teken EU-Connect slechts als handelsnaam gebruikt, waarbij EU het dominerend element is, en dus niet als aanduiding voor haar diensten, maar ook omdat ieder van partijen opereert in een ander segment van de markt. EU-Connect voert daarvoor aan dat Connect Uitzendbureau in Nederland technisch geschoelde arbeidskrachten werft voor geschoold werk, terwijl zij goedkope ongeschoelde arbeidskrachten werft in Centraal-Europa, voor ongeschoold werk in de levensmiddelenindustrie (met name de vleessector) in de omgeving van Nijmegen, een branche en regio waarin Connect Uitzendbureau niet actief is, aldus EU-

Connect. Daarbij zorgt zij, anders dan Connect Uitzendbureau, voor huisvesting van de uitzendkrachten, hun vervoer van en naar en begeleiding op het werk. Nu zij buiten Nederland arbeidskrachten werft, die geen Nederlands kunnen lezen of schrijven, wordt het relevante publiek, aldus EU-Connect, slechts gevormd door de opdrachtgevende bedrijven, professionals derhalve, die het verschil zullen zien tussen het merk van Connect Uitzendbureau en het teken EU Connect. Een verband tussen beide zullen ze ook niet aannemen, nu er in Nederland honderden bedrijven zijn die eveneens de naam Connect hanteren, waarvan enkele zelfs al voordat Connect Uitzendbureau onder deze naam op de markt was. Voorts bestrijdt EU-Connect dat zij in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.20 lid I sub d BVIE. Gelet op het, volgens EU-Connect, niet, althans hoogstens zwak, onderscheidend vermogen van het woordmerk van Connect Uitzendbureau kan er van enig (ongerechtvaardigd) voordeel trekken en/of een eventueel meeliften op succes geen sprake zijn. Ook betwist EU-Connect de gestelde verwaterings- en imago-schade, nu zij zich specifiek richt tot andere opdrachtgevers, in een andere regio, dan Connect Uitzendbureau. Bovendien blijkt nergens uit dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woordmerk van Connect Uitzendbureau. Verder betwist EU-Connect dat er sprake is van handelsnaaminbreuk. Er is geen verwarring bij het publiek te duchten in verband met de aard van de ondernemingen, nu de activiteiten voor een ander publiek zijn bestemd en de handelsnamen van partijen duidelijk van elkaar afwijken. Daarbij heeft zich nimmer verwarring voorgedaan. Verder betwist EU-Connect dat zij onrechtmatig handelt jegens Connect Uitzendbureau, nu naast het door Connect Uitzendbureau gestelde en door EU-Connect betwiste gevaar van verwarring of associatie, geen sprake is van bijkomende omstandigheden.

4. De beoordeling aanvullende productie

4.1. Ter zitting heeft Connect Uitzendbureau akte gevraagd van het overleggen van een aanvullende productie, te weten zoekresultaten uit het BBIE register (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) van het woordmerk Connect. EU-Connect heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. Aan Connect Uitzendbureau is derhalve toestemming verleend voor het in het geding brengen van deze nadere productie.

bevoegdheid en spoedeisend belang

4.2. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen is door EU-Connect niet bestreden. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk en handelsnaaminbreuk van EU-Connect een voortdurend karakter heeft.

merkenrecht

4.3. Connect Uitzendbureau baseert haar vorderingen als eerste op schending van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, dat de merkhouders het recht geeft om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn

toestemming hiertoe gebruik maakt, 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.

4.4. Als verweer voert EU-Connect aan dat het merk nietig is omdat het beschrijvend is voor de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten en daarom geen onderscheidend vermogen heeft. Het zou thans op grond van gewijzigde richtlijnen van het Benelux-Bureau ook niet meer worden ingeschreven, hetgeen telefonisch is bevestigd door het Benelux-Bureau, aldus EU-Connect.

4.5. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt voorshands het navolgende geoordeeld.

Connect Uitzendbureau heeft het woordmerk Connect (onder meer) doen inschrijven in klasse 35, dat ziet op -kort gezegd -'uitzending en detachering van personeel', 'werving en selectie van personeel' en 'arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken', samengevat uitzenddiensten. Het woord Connect is een veel voorkomend Engels woord, dat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen'. Het is dan ook niet louter beschrijvend, nu het op zichzelf niet de betekenis heeft van het uitzenden van arbeidskrachten. Het kan daarom enig onderscheidend vermogen hebben voor uitzenddiensten. Dat vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen -zie artikel 2.11 lid 1 onder b BVIE -hetgeen ook het geval was in 1998, destijds op grond van artikel 6bis lid 1 sub b Benelux-Merkenwet (BMW). Indien inschrijving volgt, zoals hier is gebeurd, kan daaruit dan ook worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gezien om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. De stelling van EU-Connect dat het Benelux-Bureau als gevolg van nieuw beleid dit woordmerk thans niet meer zou inschrijven, is door Connect Uitzendbureau betwist en door EU-Connect niet van een concrete onderbouwing voorzien. Zij heeft enkel, zonder nadere toelichting, verwezen naar door haar overgelegde (gedeelten) van richtlijnen en voorts gerefereerd aan een betwist en niet verifieerbaar telefoongesprek met het Benelux-Bureau. Dat is onvoldoende om te kunnen oordelen dat het merk voldoende onderscheidend vermogen mist en derhalve nietig zou zijn. Het verweer van EU-Connect dat honderden bedrijven het element Connect in hun naam voeren, slaagt evenmin. Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door EU-Connect. Sinds januari 2007 is EU-Connect onder die naam actief op de markt. Dat betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten

beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door EU-Connect in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt.

Geoordeeld moet daarom worden dat het woordmerk Connect voor de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, tenminste enig onderscheidend vermogen heeft en aldus in ieder geval als een 'zwak merk' kan worden aangemerkt. Het nietigheidsberoep van EU-Connect stuit daarop voorshands af.

4.6. Als verweer voert EU-Connect voorts aan dat het recht van Connect Uitzendbureau op haar woordmerk is vervallen. EU-Connect stelt daartoe dat Connect Uitzendbureau geen normaal gebruik maakt van haar merk, omdat zij het merk uitsluitend gebruikt in combinatie met aanduidingen zoals Techniek en Uitzendbureau en de toevoeging van een plaatsnaam. Ook dit verweer faalt. Van een normaal gebruik van een merk als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan ook sprake zijn als het gebruik afwijkt van de inschrijving, tenzij het onderscheidend kenmerk van het merk wordt gewijzigd. Het woordmerk Connect komt in zijn geheel voor in benamingen die Connect Uitzendbureau hanteert zonder dat gezegd kan worden dat het hiervóór vermelde onderscheidend kenmerk van het merk daardoor wordt gewijzigd. Daarom maakt het niet uit dat die benamingen uit meer elementen bestaan dan slechts het woordmerk Connect.

4.7. EU-Connect stelt verder dat het merk en het teken in het economisch verkeer niet worden gebruikt voor dezelfde (identieke) diensten. Zij voert daarvoor aan dat zij het teken puur als handelsnaam gebruikt en verder dat partijen niet in dezelfde marktsegmenten actief zijn en voorts dat haar diensten meer omvatten dan het werven en uitzenden van arbeidskrachten. Dat verweer faalt. Blijkens het genoemde uittreksel uit het handelsregister maakt EU-Connect van het teken gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, te weten het aanbieden van uitzenddiensten. Daardoor kan het publiek, mede door het gebruik van de domeinnaam www.eu-connect.nl, een verband leggen tussen de diensten van EU-Connect en haar handelsnaam. Aldus gebruikt EU-Connect het teken EU Connect voor dezelfde diensten als waarvoor Connect Uitzendbureau haar woordmerk heeft ingeschreven, te weten -samengevat -uitzenddiensten. Of en in hoeverre partijen opereren op verschillende delen van de uitzendmarkt en dat (hetgeen op zichzelf niet is betwist door Connect Uitzendbureau) de diensten van EU-Connect meervoudig zijn in die zin dat EU-Connect ook voor huisvesting, vervoer en begeleiding van de uitzendkrachten zorgt, is daarbij irrelevant.

4.8. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is verder vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woordmerk van Connect Uitzendbureau en het teken EU-Connect globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkheden vertonen, daarbij onder meer rekeninghoudend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat

bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument) verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk van Connect Uitzendbureau en het teken van EU-Connect (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beide (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het woordmerk van Connect Uitzendbureau.

4.9. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming moet in de eerste plaats in aanmerking worden genomen dat de diensten waarvoor het merk, respectievelijk het teken worden gebruikt dezelfde of soortgelijk zijn, zoals hiervoor onder 4.6 is geoordeeld. Vervolgens is van belang dat bij vergelijking van het woordmerk met het door EU-Connect gebruikte teken opvalt dat er visueel gezien sprake is van een grote mate van overeenstemming, nu zowel merk als teken het woord Connect in zich voeren. Het voorvoegsel EU van het teken EU-Connect maakt dit niet anders. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, worden in de regel de dominerende en onderscheidende kenmerken van een teken het gemakkelijkst onthouden en dat is, anders dan EU-Connect stelt, het element Connect, nu het voorvoegsel (EU) louter beschrijvend is, te weten 'Europese Unie'. EU-Connect heeft niet weersproken dat zij met het voorvoegsel tot uitdrukking wil brengen dat zij internationaal actief is, binnen de Europese Unie, in die zin dat zij uitzendkrachten werft in Centraal-Europa voor bedrijven in de regio Nijmegen. Om die reden maakt het ook niet uit dat EU-Connect in (reclame-)uitingen het bestanddeel EU meestal veel groter weergeeft dan het element Connect. Het woordmerk en het dominerende bestanddeel van het teken stemmen ook auditief en begripsmatig volledig overeen, zij zijn immers identiek. Een en ander leidt ertoe dat de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, zodanig is dat sprake is van een teken dat gelijk is aan het woordmerk.

4.10. Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval werkzoekenden en opdrachtgevende bedrijven, verwarring kan ontstaan. Zo de gemiddelde werkzoekende in Centraal-Europa het woordmerk Connect niet met het teken EU-Connect zal verwarren omdat hij het Nederlands niet machtig is en de Nederlandse opdrachtgevers juist heel goed het merk en teken uit elkaar kunnen houden, zoals EU-Connect stelt en Connect Uitzendbureau betwist, wordt overwogen dat in ieder geval de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de recht-

hebbende op het woordmerk Connect en het teken EU-Connect.

4.11. Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat EU-Connect in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het beroep van Connect Uitzendbureau op artikel 2.20 lid I sub d BVIE kan dan ook onbesproken blijven.

handelsnaamrecht

4.12. Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dieneengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

4.13. Voorop wordt gesteld dat een handelsnaam, gelet op artikel 1 Hnw, de naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Uit de door Connect Uitzendbureau overgelegde producties en het verhandelde ter zitting volgt dat Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau de namen zijn die Connect Uitzendbureau naar het publiek toe gebruikt als aanduiding van haar onderneming. Connect Uitzendbureau heeft nog gesteld dat ook het enkele woordmerk Connect naar buiten toe zelfstandig is gebruikt als aanduiding van de onderneming en derhalve als handelsnaam kan worden gekwalificeerd. Zij heeft daartoe een aantal krantenadvertenties overgelegd waarin staat 'Connect zoekt', maar dat zijn zeer kleine advertenties, in de rubriek 'speurders'. Daarnaast is één grote advertentie overgelegd, waarboven in grote letters 'CONNECT' staat, maar onderaan deze advertentie staat, bij wijze van afzender, 'Connect Technisch Uitzendbureau' vermeld. De overgelegde advertenties vormen dan ook onvoldoende basis om aan te kunnen aannemen dat het woordmerk Connect ook zonder toevoegingen naar buiten toe zelfstandig is gebruikt als aanduiding van de onderneming. In de beoordeling zullen daarom slechts de namen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau worden betrokken.

4.14. Niet in geschil is dat Connect Uitzendbureau haar handelsnamen al voerde voordat EU-Connect de handelsnaam EU-Connect is gaan gebruiken. Verder wordt vastgesteld dat de handelsnaam EU-Connect slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, nu het dominerende en kenmerkende deel van de handelsnamen (Connect) identiek is, en voorts dat de toevoegingen Technisch en Uitzendbureau slechts beschrijvende aanduidingen zijn, evenals -zoals hiervóór is overwogen -het voorvoegsel EU in de handelsnaam van EU-Connect, die daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren zijn.

4.15. Cruciaal is derhalve de vraag of de geringe mate waarin de handelsnaam EU-Connect afwijkt van de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, in verband met de aard der

beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnamen van Connect Uitzendbureau voldoende onderscheidend vermogen hebben.

4.16. Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Vastgesteld wordt dat het bij de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, gelet op de combinatie van de woorden 'Connect' en '(Technisch) Uitzendbureau' in relatie tot de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, niet gaat om louter beschrijvende aanduidingen.

4.17. Omdat beide ondernemingen zich op dezelfde markt richten, te weten de uitzendmarkt en zij bovendien dezelfde of soortgelijke diensten aanbieden, te weten uitzenddiensten is de aard van beide ondernemingen nauw verwant. Ook als de ondernemingen niet in dezelfde plaatsen in Nederland actief zijn (partijen strijden daarover) dan zijn zij dat wel op relatief korte afstand van elkaar. Connect Uitzendbureau is immers onder meer gevestigd in Utrecht, terwijl EU-Connect is gevestigd in Nijmegen. Bovendien zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet.

4.18. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam EU-Connect afwijkt van de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, en voorts gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Connect Uitzendbureau en EU-Connect. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Dat er tot op heden geen verwarring is opgetreden, zoals EU-Connect heeft gesteld, is niet maatgevend. Een en ander leidt tot de conclusie dat EU-Connect haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.19. Ook voor zover EU-Connect de domeinnaam www.eu-connect.nl -die in beginsel niet meer of anders is dan een adres van de domeinnaamhouder mede als handelsnaam gebruikt, kan Connect Uitzendbureau daartegen optreden op grond van artikel 5 Hnw. Daarvan is in het onderhavige geval sprake. De domeinnaam is behoudens de toevoeging .nl immers identiek aan de handelsnaam EU-Connect. Daarbij wordt EU-Connect op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als

handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van EU-Connect verweven, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.18 is overwogen, moet worden geoordeeld dat door het gebruik als handelsnaam van de domeinnaam www.eu-connect.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van Connect Uitzendbureau en die van EU-Connect. Zowel via de website www.connectuitzendbureau.nl als via de eerder genoemde websites wordt immers informatie verstrekt over de aangeboden, soortgelijke uitzenddiensten. Dit leidt tot de conclusie dat EU-Connect ook haar domeinnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Dat deze domeinnaam is geregistreerd op naam van de (indirect) bestuurder van EU-Connect, doet aan het vorenstaande niet af.

4.20. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen, handelt EU-Connect ook in strijd met artikel 5a Hnw, nu EU-Connect een handelsnaam voert die het merk bevat waarop Connect Uitzendbureau ter onderscheiding van haar diensten recht heeft, en waarbij dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de diensten is te duchten. vorderingen

4.21. Resumerend handelt EU-Connect in strijd met artikel 2.20 lid I onder b BVIE en artikel 5 en 5a Hnw. Het gevorderde onder 3.1 primair, sub 1 en 2 zal dan ook worden toegewezen, op hierna te melden wijzen. Aan EU-Connect zal daarbij telkens een dwangsom worden opgelegd van € 2.500,00 voor elke dag dat zij daarmee in gebreke is, welke dwangsom zal worden gemaximeerd. De subsidiaire grondslag (onder 3.1 sub 3) kan dan onbesproken blijven.

4.22. In verband met het bepaalde in artikell019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.23. EU-Connect zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Connect Uitzendbureau. Laatstgenoemde heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. De voorzieningenrechter zal ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. Het betreft hier een eenvoudig kort geding, in welk geval een bedrag van € 6.000,00 (exclusief btw) redelijk en evenredig wordt geacht. De kosten aan de zijde van Connect Uitzendbureau worden derhalve begroot op:

-vast recht	€	263,00
-salaris advocaat	€	6000,00
Totaal	€	6.263,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt EU-Connect om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkrecht van Connect Uitzendbureau te

(doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken EU-Connect (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

5.2. beveelt EU-Connect om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van Connect Uitzendbureau te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam EU-Connect (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, S.3. veroordeelt EU-Connect om, ingeval zij in gebreke mocht blijven een of meer bovenstaande bevelen op te volgen, aan Connect Uitzendbureau een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat EU-Connect met de nakoming daarvan in gebreke blijft, echter met een maximum van € 100.000,00,

5.4. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

5.5. veroordeelt EU-Connect in de proceskosten, aan de zijde van Connect Uitzendbureau tot op heden begroot op € 6.263,00,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. RA. van der Pol en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde op 3 september 2010.