

vonnis

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector civiel recht

IN NAAM DER KONINGIN

zaaknummer / rolnummer: 165622 / KG ZA 11-456

Vonnis in kort geding van 24 november 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIQ STADSONTWERP B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIQ ARCHITECTEN B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIQ HOLDING B.V.,
gevestigd te Rotterdam,

eiseressen,
advocaat mr. A.W. Dolphijn te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIC ARCHITECTEN B.V.,
gevestigd te Schimmert, gemeente Nuth,
gedaagde,
advocaat mr. B.M. Sadza te Heerlen.

Partijen zullen hierna BIQ en BIC Architecten worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met daaraan gehecht producties 1 tot en met 7,
- de brief van 17 november 2011 van (de advocaat van) BIC Architecten met daaraan gehecht 35 producties,
- de (fax)brief van 21 november 2011 van (de advocaat van) BIQ met daaraan gehecht productie 8,
- de mondelinge behandeling ter zitting van 21 november 2011,
- de pleitnota van BIQ,
- de pleitnota van BIC Architecten.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. BIQ Architecten B.V. is volgens het overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel opgericht op 4 november 1994 en voor het eerst in het handelsregister ingeschreven op 9 november 1994. Sindsdien handelt BIQ onder de namen "BIQ" en "BIQ stadsontwerp" en "BIQ architecten". BIQ Holding B.V. is volgens het overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel opgericht op 7 januari 2005 en voor het eerst in het handelsregister ingeschreven op 10 januari 2005. Vanaf dat moment handelt BIQ ook onder deze naam. Sinds 2005 presenteert BIQ zich op internet onder de domeinnaam www.biqstad.nl.

2.2. Sinds haar oprichting verricht BIQ architectenwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is BIQ bekend op het gebied van en gespecialiseerd in het ontwerpen en begeleiden van stedelijke vernieuwingsprojecten, waarbij de zogeheten 'contextuele benadering' centraal staat. Naast het ontwerpen voert BIQ ook advies- en proceswerkzaamheden uit. BIQ heeft opdrachtgevers in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België.

2.3. Vanaf haar oprichting in 1994 is BIQ houdster van het beeldmerk "BIQ" dat toen is ingeschreven bij het Benelux merkenbureau voor de duur van 10 jaren. Het beeldmerk is gedeponeed voor de klasse "diensten van een architectenbureau". Omdat in 2008 bij de verlenging van het gedeponeede beeldmerk iets is misgegaan, is het beeldmerk op 26 mei 2009 opnieuw bij het Benelux merkenbureau ingeschreven onder inschrijvingsnummer 0866040, waarna het beeldmerk is gedeponeed onder depotnummer 11182186.

2.4. BIC Architecten is een architectenbureau dat werken heeft gerealiseerd in Nederland, België en Duitsland. BIC Architecten is volgens het overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel opgericht op 4 maart 2009 en voor het eerst in het handelsregister ingeschreven op 11 maart 2009. BIC Architecten handelt vanaf haar oprichting onder de namen "BIC Architecten" en/of "BIC Architects". BIC Architecten presenteert zich op internet onder de domeinnaam www.bicarchitects.com.

2.5. Bij brief van 16 september 2011 heeft BIQ BIC Architecten verzocht – kort gezegd – om binnen vier weken de inbreuk op het merkenrecht en de handelsnaam van BIQ te staken, waaronder begrepen de domeinnaam www.bicarchitects.com.

3. Het geschil

3.1. BIQ vordert – kort en zakelijk weergegeven –
(I) BIC Architecten met onmiddellijke ingang te gebieden iedere inbreuk op het merkenrecht en/of handelsnaamrecht van BIQ te staken en gestaakt te houden,
(II) BIC Architecten te gebieden de domeinnaamregistratie www.bicarchitects.com over te dragen, althans over te zetten op naam van BIQ, een en ander op kosten van BIC Architecten en met machtiging als bedoeld in artikel 3:300 BW ter zake de overdracht,
(III) BIC Architecten te veroordelen (I) en/of (II) na te komen, zulks op straffe van dwangsommen,
(IV) BIC Architecten te veroordelen in de daadwerkelijke kosten van deze procedure ad € 8.519,04 (excl. BTW),

- (V) BIC Architecten te veroordelen tot vermeerdering van het verschuldigde met de wettelijke rente vanaf opeisbaarheid van de vordering(en) en
(VI) BIC Architecten te veroordelen in de nakosten van deze procedure.

3.2. BIQ heeft – kort gezegd – het volgende ten grondslag gelegd aan haar vordering. BIQ gebruikt al bijna 18 jaar de handelsnamen “BIQ”, “BIQ stadsontwerp”, “BIQ architecten” en/of – sinds 2005 – “BIQ Holding”. BIQ geniet binnen de architectenbranche een grote naamsbekendheid. Dit moet bij de oprichters van BIC Architecten vóór en/of bij de oprichting van BIC Architecten bekend zijn geweest. De huisstijl, het logo, het lettertype, de domeinnaam en de handelsnaam van BIC Architecten vertoont zowel visueel als auditief als begripsmatig overeenstemming/gelijkenis met die van BIQ. Hierdoor kan bij het publiek, waaronder potentiële klanten, verwarring ontstaan in die zin dat er een gevaar van associatie kan plaatsvinden; bij het publiek wordt zo de indruk gewekt dat BIC Architecten en/of BIC Architects toebehoort aan of onderdeel is van BIQ. BIC Architecten lift op deze manier mee op de naamsbekendheid van BIQ. Aldus maakt BIC Architecten een inbreuk op het merkenrecht en het handelsnaamrecht en/of handelt BIC Architecten onrechtmatig jegens BIQ.

3.3. BIC Architecten voert verweer.

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

4. De beoordeling

Het spoedeisend belang

4.1. BIC Architecten heeft niet weersproken de door BIQ ter zitting gegeven nadere toelichting, te weten dat BIQ pas recent achter het bestaan van BIC Architecten, en daarmee de door BIC Architecten gemaakte inbreuk op BIQ's handelsnaam, is gekomen en dat BIQ op dat moment direct actie heeft genomen door de brief van 16 september 2011 aan BIC Architecten te sturen. Het spoedeisend belang van de onderhavige vordering, dat ook uit de aard van de zaak volgt, is hiermee (voldoende) gegeven.

BIQ Holding

4.2. BIC Architecten heeft ter zitting gesteld dat BIQ Holding slechts een ‘zuivere houdstermaatschappij’ is die geen handelsnaam voert, omdat zij niet in het handelsverkeer optreedt. Reden waarom de vordering van BIQ Holding jegens haar niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, aldus BIC Architecten. De voorzieningenrechter constateert dat BIC Architecten vervolgens ter zitting niet heeft weersproken hetgeen BIQ hiertegen heeft ingebracht, te weten dat BIQ Holding wél als zodanig onder haar handelsnaam naar buiten toe optreedt, met name bij grote internationale projecten. De voorzieningenrechter gaat er dan ook van uit dat BIQ Holding onder die handelsnaam in het handelsverkeer deelneemt, zodat het verweer van BIC Architecten ter zake faalt.

Het beeldmerk “BIQ”

4.3. BIQ heeft ter zitting verklaard de vordering met betrekking tot de door haar gestelde inbreuk op het merkenrecht betreffende het beeldmerk “BIQ” niet langer te handhaven, zodat hierover niet langer hoeft te worden geoordeeld.

De handelsnaam BIC Architecten en/of BIC Architects

4.4. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Blijkens artikel 1 van de Handelsnaamwet verstaat die wet onder handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat BIC Architecten in het handelsverkeer enkel onder een volledige naamsaanduiding, zijnde ofwel (in het Nederlands) *BIC Architecten* ofwel (in het Engels) *BIC Architects*, optreedt en niet onder de naam "BIC". Voorts is niet (langer) tussen partijen in geschil dat BIQ in het handelsverkeer optreedt onder de volgende vier naamsaanduidingen:

- i. BIQ,
- ii. BIQ Stadsontwerp,
- iii. BIQ Architecten,
- iv. BIQ Holding.

4.6. Gelet op het puur onderscheidend vermogen van de naamsaanduiding is de voorzieningenrechter van oordeel dat de naamsaanduidingen BIC Architecten en/of BIC Architects zowel visueel als auditief als begripsmatig (sterke) associaties oproepen met de naamsaanduiding BIQ Architecten, maar niet met de naamsaanduidingen BIQ, BIQ Stadsontwerp en/of BIQ Holding.

4.7. Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat de aard van de ondernemingen van BIQ en BIC Architecten vrijwel dezelfde is. Immers, zowel BIQ als BIC Architecten opereert met name op het gebied van projectmatige en/of seriematige bouw en zowel BIQ als BIC Architecten hanteert een contextuele benaderingswijze ten aanzien van haar projecten. Gelet hierop is het aannemelijk dat ten aanzien van zowel de werkzaamheden als het klantenpotentieel een aanzienlijke overlap bestaat.

4.8. Hoewel BIC Architecten ter zitting heeft aangegeven dat zij haar kernactiviteit beperkt tot de Nederlandse markt, meer in het bijzonder tot Zuid-Nederland in het gebied ten oosten en zuiden van de lijn Utrecht-Maastricht, heeft zij niet betwist dat zij in heel Nederland projecten heeft gedaan dan wel dat zij dit in de toekomst mogelijk zal doen. Dat – zoals zij ter zitting heeft gesteld – BIC Architecten geen actieve acquisitie pleegt in België en Duitsland, doet niet af aan het feit dat BIC Architecten wél projecten heeft uitgevoerd in die beide landen. Nu BIQ – overigens onweersproken – heeft verklaard heel Nederland, België en Duitsland tot haar (potentieel) werkgebied te beschouwen, is een geografische overlap van het werkgebied van BIQ en BIC Architecten een feit. Gezien de aard van de werkzaamheden, de omvang van het werkgebied én de potentiële klantenkring van beide partijen sluit de voorzieningenrechter niet uit dat niettegenstaande de geografische afstand tussen de vestigingsplaatsen van beide partijen er tóch sprake kan zijn van verwarring bij het (gespecialiseerde) publiek.

4.9. Gelet op het vooroverwogene (r.o. 4.4.-4.8.) is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat BIC Architecten een handelsnaam voert, die visueel, auditief en begripsmatig slechts in een geringe mate afwijkt van de naam van eiseres sub 2 (BIQ

Architecten), die deze naam al rechtmatig voerde voordat BIC Architecten onder die naam werd gedreven, ten gevolge waarvan bij het publiek verwarring tussen BIQ Architecten enerzijds en BIC Architecten en/of BIC Architects anderzijds is te duchten, hetgeen ingevolge artikel 5 van de Handelswet verboden is.

4.10. Aangezien artikel 5 van de Handelsnaamwet een verbod behelst, zijn de stellingen van BIC Architecten dat (a) BIQ – ook binnen de branche – niet bekend is en (b) zij BIQ niet kende, ook niet op grond van publicaties en/of toegekende prijzen en/of nominaties, niet van belang. Gelet op het wettelijk verbod kon en mocht van BIC Architecten immers worden verwacht dat zij, alvorens haar handelsnaam te kiezen, onderzoek zou verrichten naar de beschikbaarheid van de door haar gewenste handelsnaam. Een dergelijk onderzoek is relatief gemakkelijk te verrichten in bijvoorbeeld (i) de eigen branche naar al in het gebruik zijnde namen (bijvoorbeeld in vakbladen of de Gouden Gids) en/of (ii) het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of (iii) het Merkenregister, aangezien ook oude merkinschrijvingen een obstakel kunnen vormen voor een nieuwe handelsnaam. Nu BIC Architecten dit heeft nagelaten, komt dit voor haar rekening en risico.

4.11. Uit het vooroverwogene concludeert de voorzieningenrechter dat BIC Architecten en/of BIC Architects door het voeren van die handelsnaam jegens de door BIQ Architecten gevoerde handelsnaam een inbreuk maakt op die handelsnaam. Het door BIQ sub I gevorderde zal dan ook worden toegewezen in zoverre, dat de voorzieningenrechter BIC Architecten zal gebieden met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van BIQ Architecten te staken en gestaakt te houden, waaronder onder meer begrepen de aanduidingen “BIC”, “BICarchitects”, “BIC architects”, BIC architecten” en “BICarchitecten”. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter hierbij op dat ook de mogelijke variant waarbij het woord Architect en/of Architecten met een hoofdletter worden geschreven een inbreuk maakt op de handelsnaam BIQ Architecten.

De domeinnaam www.bicarchitects.com

4.12. BIQ heeft gesteld dat de door BIC Architecten gevoerde domeinnaam is te kwalificeren als handelsnaam, waardoor BIC Architecten ook te dien aanzien handelt in strijd met het handelsnaamrecht van BIQ, reden waarom BIC Architecten die domeinnaam aan BIQ dient over te dragen.

4.13. BIC Architecten heeft betwist dat er rechtens een reden is om de domeinnaam www.bicarchitects.com aan BIQ over te dragen. Het betreft namelijk géén inbreuk op de handelsnaam van BIQ. Mocht de voorzieningenrechter van oordeel zijn dat er wel een inbreuk op de handelsnaam wordt gemaakt, dan volstaat de maatregel dat BIC Architecten haar domeinnaam ‘deactiveert’ dan wel in de toekomst niet meer gebruikt, zónder dat een overdracht van de domeinnaam aan BIQ nodig is. Een overdracht zou bovendien betekenen dat alle huidige relaties en opdrachtgevers van BIC Architecten automatisch uitkomen op de met BIQ alsdan gekoppelde website www.biqstad.nl, hetgeen niet wenselijk is, aldus BIC Architecten.

4.14. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de domeinnaam www.bicarchitects.com (mede) als handelsnaam dient te worden gekwalificeerd, nu deze gelijkkluidend is aan één van de door BIC Architecten gevoerde handelsnaam, namelijk BIC Architects. Zoals hiervoor (zie r.o. 4.4.-4.11.) al is geoordeeld, levert het voeren van (onder meer) de naam BIC Architects een bij wet verboden inbreuk op de handelsnaam van BIQ Architecten op. Hieruit vloeit voort dat het gebruik van de domeinnaam

www.bicarchitects.com óók een inbreuk op de handelsnaam van BIQ Architecten oplevert. In die zin zal de voorzieningenrechter ten aanzien hiervan aansluiten bij haar oordeel omtrent het door BIQ sub I gevorderde. Gelet hierop is het belang van de door BIQ sub II gevorderde overdracht van de domeinnaam komen te ontvallen, zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen.

Dwangsom

4.15. Aangezien de aan sub I gekoppelde vordering sub III ten aanzien van de dwangsom door BIC Architecten niet is weersproken, zal dit worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter aanleiding ziet BIC Architecten een termijn te gunnen waarin zij alle noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen voortvloeiend uit dit vonnis met betrekking tot de door haar gevoerde inbreukmakende handelsnamen BIC Architecten en BIC Architects, waaronder de domeinnaam www.bicarchitects.com, kan uitvoeren, hetgeen overigens niet in de weg staat aan het onmiddellijk staken en gestaakt houden van het gedurende deze termijn actief voeren van die handelsnamen. De voorzieningenrechter zal de voornoemde termijn bepalen op uiterlijk 3 weken na betekening van dit vonnis alvorens dwangsommen worden verbeurd.

De proceskosten

4.16. De voorzieningenrechter stelt vast dat BIC Architecten niet de sub IV gevorderde kosten van de onderhavige procedure heeft betwist, met uitzondering van het door BIQ opgevoerde bedrag van € 1.744,00 voor griffierecht: dit bedrag is volgens BIC Architecten € 560,00. Dit verweer slaagt, zodat BIC Architecten zal worden veroordeeld in betaling van de daadwerkelijke proceskosten tot op heden begroot op € 7.335,04.

4.17. De voorzieningenrechter stelt voorts vast dat de door BIQ sub V gevorderde vermeerdering van het verschuldigde met de wettelijke rente enkel kan zien op de kosten van de procedure, zodat het te dien aanzien zal worden toegewezen.

4.18. Ten slotte zal, gelet op het bepaalde in artikel 237 lid 3 en 4 van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, bij dit vonnis niet over de nakosten worden beslist.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

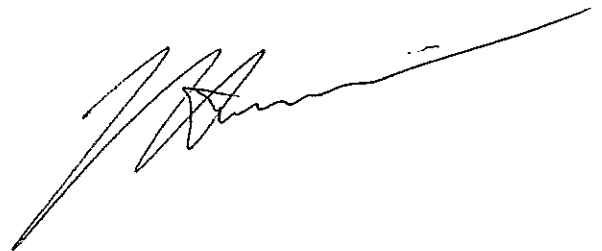
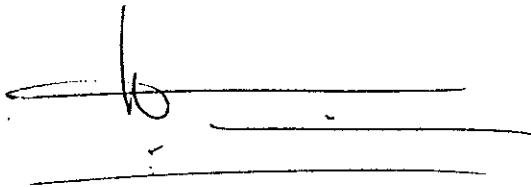
5.1. gebiedt BIC Architecten met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van BIQ Architecten te staken en gestaakt te houden, waaronder onder meer begrepen de aanduidingen "BICarchitects", BIC architects", "BIC architecten", "BICarchitecten" en/of www.bicarchitects.com,

5.2. veroordeelt BIC Architecten om het sub 5.1. gebodene uiterlijk 3 weken na betekening van dit vonnis na te komen op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag (een gedeelte van een dag als een gehele dag begrepen) dat BIC Architecten met de tijdige en volledige naleving van het gebod sub 5.1. in gebreke is en/of blijft, met een totaalmaximum van € 80.000,00,

- 5.3. veroordeelt BIC Architecten in de daadwerkelijke kosten van deze procedure, waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte, thans begroot op € 7.335,04, zulks op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf opeisbaarheid hiervan tot aan de dag der algehele voldoening,
- 5.4. verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.W. Huinen en in het openbaar uitgesproken op
24 november 2011.

J.C.



VOOR GROSSE
afgegeven aan mr. Dolphijn
d.d. 24-11-2011

De Griffier,
J. Franssen-Ras