

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Zaaknummer : 200.107.660/01

Zaak-/Rekestnummer rechtbank : 1307437\ VZ VERZ 11-8015

beschikking d.d. 27 november 2012

inzake

MAIN FREIGHT CARRIERS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,
verzoekster in principaal hoger beroep, verweerster in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. J.F. van der Stelt te Rotterdam,

tegen

MAINFREIGHT B.V.,

gevestigd te Rotterdam,
verweerster in principaal hoger beroep, verzoekster in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. J.M. Wolfs te Maastricht.

Het geding

Bij op 15 mei 2012 bij het hof ingekomen beroepsschrift "tot veroordeling wijziging handelsnaam (art.5 jo. art. 6 Handelsnaamwet)", met producties, heeft verzoekster in hoger beroep – hierna: verzoekster – beroep ingesteld tegen de tussen partijen door de rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam, gegeven beschikking van 17 april 2012, waarbij het door verzoekster ingediende verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet – hierna: Hnw – is afgewezen. Zij heeft twee grieven tegen deze beschikking aangevoerd. Bij verweerschrift heeft verweerster in hoger beroep – hierna: verweerster – de grieven en het verzoek bestreden. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaats gevonden op 4 oktober 2012, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen bepleiten door hun voormelde advocaten aan de hand van pleitnota's die zijn overgelegd. Voor de mondelinge behandeling heeft het hof de volgende stukken ontvangen

- producties 27 en 28 op 21 september 2012 van verzoekster;
- producties 14 en 15 op 20 september 2012 van verweerster.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft verzoekster nog een door haar ontvangen brief d.d. 21 juni 2012 (als productie 29) in het geding willen brengen. Nadat hiertegen bezwaar is gemaakt door mr. Wolfs heeft het hof deze brief geweigerd in ontvangst te nemen, nu verzoekster door deze brief, waarover zij al enige maanden beschikte, zo laat in het geding te brengen in strijd handelt met de goede procesorde.

Beoordeling van het hoger beroep

Processuele verweren

1. Verzoekster heeft in eerste aanleg verzocht verweerster op grond van artikel 6 Hnw te veroordelen een zodanige door de rechter te bepalen wijziging in haar handelsnaam Mainfreight B.V. aan te brengen dat de gestelde onrechtmatigheid, het in strijd met artikel 5 Hnw voeren van deze handelsnaam, wordt opgeheven, op straffe van verbeurte van een dwangsom. In hoger beroep heeft zij daarnaast (primair) gevorderd verweerster te veroordelen het gebruik van de handelsnaam Mainfreight B.V. of een handelsnaam waarvan de aanduiding Mainfreight of een overeenstemmend teken onderdeel uitmaakt te staken en gestaakt te houden.
2. Verweerster heeft gesteld dat verzoekster in deze inbreukvordering niet-ontvankelijk dient te worden verklaard nu zo'n vordering enkel "via de rechtbank al dan niet in kort geding kan plaatsvinden". Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft verzoekster meegedeeld dat zij ook in hoger beroep uitsluitend het in eerste aanleg indiende verzoek ex artikel 6 Hnw wil doen en geen inbreukverbod vordert. Voor zover nodig heeft zij haar "inbreukvordering" ingetrokken.
3. In eerste aanleg heeft verzoekster haar verzoekschrift "tot veroordeling wijziging handelsnaam (art. 5 jo. art. 6 Handelsnaamwet)" ingediend bij de "Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, Sector Kanton, locatie Rotterdam". Uit de bestreden beschikking valt af te leiden dat verweerster het verweer heeft gevoerd dat de kantonrechter onbevoegd was van het onderhavige geschil kennis te nemen. De kantonrechter heeft dit verweer verworpen, overwegende dat ten aanzien van de term voorzieningenrechter sprake is van een kennelijke verschrijving. In haar verweerschrift in hoger beroep stelt verweerster dat de kantonrechter het geschil ten onrechte in behandeling heeft genomen omdat hij onbevoegd was. Tijdens de mondelinge behandeling heeft verweerster gesteld dat verzoekster dus alsnog niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar vordering.
4. De stellingen van verweerster in eerste aanleg zijn op te vatten als een verzoek aan de kantonrechter als omschreven in artikel 71, lid 1, Rv om de zaak te verwijzen naar de voorzieningenrechter. Ervan uitgaande dat het door verweerster in hoger beroep gestelde moet worden aangemerkt als een incidenteel hoger beroep, overweegt het hof dat tegen het achterwege laten van verwijzing op grond van artikel 71, lid 5, Rv geen voorziening openstaat. Overigens is het hof van oordeel dat de vermelding van de voorzieningenrechter op een kennelijke vergissing berust en niet leidt tot onbevoegdverklaring. Het hof zal verweerster niet-ontvankelijk verklaren in haar incidenteel hoger beroep, met veroordeling van verweerster in de kosten van het incidenteel beroep, te begroten op nihil.

De feiten

5. Onbestreden zijn de door de kantonrechter in rechtsoverwegingen 2.1, 2.2 en 2.3 van de bestreden beschikking als vaststaand aangemerkte feiten, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
In aanvulling daarop staat het volgende tussen partijen vast.

5.1. Verzoekster is opgericht op 22 juli 2008 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24440245. Verzoekster verricht hoofdzakelijk expeditiewerkzaamheden en is gevestigd in Rotterdam en kantoorhoudende te Spijkenisse. In het uittreksel van dit handelsregister (productie 2 bij het inleidend verzoekschrift) is omtrent de werkzaamheden van verweerster vermeld:

"(...) Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere goederenvervoer" .

Enig aandeelhouder en bestuurder van verzoekster is Shipping Consortium Rotterdam B.V. – hierna: SCR –, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24277005. SCR is opgericht als de eenmanszaak Main Freight Carriers B.V. i.o. op 1 augustus 1997, waarna op 29 september 1998 de rechtsvorm is gewijzigd in een besloten vennootschap met de naam Main Freight Carriers B.V. In het uittreksel uit het handelsregister betreffende SCR (productie 1 bij het inleidend verzoekschrift) is vermeld:

"OUDE HANDELSNAMEN (...):

<i>Handelsnaam</i>	<i>Main Freight Carriers B.V.</i>
<i>Datum ingang</i>	<i>01-08-1997</i>
<i>Datum einde</i>	<i>22-07-2008"</i>

en

"OUDE BEDRIJFSOMSCHRIJVINGEN (...)

<i>Datum ingang</i>	<i>01-08-1997</i>
<i>Bedrijfsomschrijving</i>	<i>EXPEDITIEBEDRIJF."</i>

Als (huidige) activiteiten is vermeld: *"(...) Financiële holdings Holding"*.

5.2. In een namens SCR en verzoekster en notaris R. Ouwkerk getekende akte van inbreng d.d. 22 juli 2008 (productie 7 bij het beroepsschrift) is bepaald dat verzoekster – in de akte aangeduid als "vennootschap" – door SCR – in de akte aangeduid als "inbrenger" – is opgericht bij een op 22 juli 2008 verleden akte, dat daarbij in het kapitaal van verzoekster werd deelgenomen door SCR voor alle aandelen en dat in de akte van oprichting is bepaald dat ter storting op genoemde aandelen SCR in de vennootschap activa behorend tot de door SCR gedreven onderneming inbrengt onder de verplichting voor de vennootschap passiva, behorend tot die onderneming, voor haar rekening te nemen. In artikelen 1 en 2 van die akte is bepaald:

"Inbreng

Artikel 1

1. De inbreng omvat:

- a. die activa behorende tot voormelde onderneming (...);*
- b. de administratie, het exclusieve recht op het gebruik van de handelsnaam alsmede andere immateriële activa;*
- c. de tussen de inbrenger en derden bestaande overeenkomsten, voorzover deze overdraagbaar zijn, welke betrekking hebben op voormelde onderneming, zoals huur- en optierechten en verzekerings- en arbeidsovereenkomsten;*
- d. de voor de uitoefening van voormelde onderneming vereiste en voor overdracht vatbare vergunningen;*
- e. (...)*

2. Alle in het vorige lid onder a tot en met e genoemde goederen zijn aan partijen

volledig bekend, zodat zij bij deze akte daarvan geen nadere omschrijving verlangen."

Voorts is in artikel 2 van de akte bepaald dat de inbrenger bij deze ten titel van inbreng aan de vennootschap de activa en de goederen bedoeld in artikel 1, lid 1 onder b tot en met e levert, welke de vennootschap bij deze aanvaardt en dat – voor zover hier relevant – levering geschiedt door ondertekening van deze akte.

5.3. Verweerster gebruikte van 14 februari 2006 tot april of (21) september 2011 de handelsnaam Wim Bosman Air & Ocean B.V. Daarvóór gebruikte zij de handelsnaam Expeditiebedrijf Wim Bosman Rotterdam B.V. In 2011 heeft de vennootschap Mainfreight Limited, gevestigd te Nieuw Zeeland (de aandelen van de Wim Bosman Groep – waarvan verweerster onderdeel uitmaakt – "overgenomen", althans is verweerster een samenwerking met Mainfreight Limited aangegaan, in verband waarmee zij haar statutaire naam en haar handelsnaam heeft gewijzigd in Mainfreight B.V. Mainfreight Limited is opgericht in 1978 en heeft thans vestigingen in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië, Amerika en Europa. Verweerster is gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam. In het uittreksel van het handelsregister betreffende verweerster, ingeschreven onder nummer 24281333 (productie 3 bij het inleidende verzoekschrift) is als bedrijfsomschrijving vermeld "*het uitoefenen van een expeditiebedrijf*".

5.4. Mainfreight Limited is onder meer houdster van het op 17 juni 2005 aangevraagde en op 31 mei 2006 geregistreerde Gemeenschaps-woordmerk MAINFREIGHT (productie 6 bij het verweerschrift in eerste aanleg) en het op 28 juli 2011 gedeponeerde en op 10 november 2011 ingeschreven Benelux-woordmerk MAINFREIGHT (productie 5 bij het verweerschrift in eerste aanleg).

Het verzoek, de grieven en de verweren

6. Ter onderbouwing van haar verzoek ex artikel 6 Hnw tot wijziging van de handelsnaam van verweerster stelt verzoekster dat verweerster in strijd met het in artikel 5 Hnw neergelegde verbod de handelsnaam Mainfreight B.V. voert, die slechts in geringe mate afwijkt van de reeds eerder door haar in Nederland rechtmatig gevoerde handelsnaam Main Freight Carriers, ten gevolge waarvan bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.
7. De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen. Hij heeft daartoe, kort gezegd, overwogen dat verzoekster haar stelling dat zij de handelsnaam Main Freight Carriers reeds gebruikte op het moment dat verweerster de handelsnaam Mainfreight ging gebruiken onvoldoende heeft onderbouwd.
8. De grieven richten zich tegen deze afwijzing en de daarvoor gegeven motivering.
9. Verweerster heeft de grieven en het verzoek bestreden en daartoe
 - a. betwist dat verzoekster de handelsnaam Main Freight Carriers eerder voerde dan zij (naar het hof begrijpt Mainfreight Limited) de handelsnaam Mainfreight voerde en die handelsnaam bekendheid genoot in Nederland;
 - b. gesteld dat Mainfreight Limited oudere merk- en handelsnaamrechten heeft;
 - c. betwist dat sprake is van verwarringsgevaar.

Ad a. De rangorde van de gevoerde handelsnamen

10. Verweerster heeft betwist dat verzoekster aanspraak kan maken op de handelsnaamrechten van SCR en dat SCR de handelsnaam sinds 1 augustus 1997 (in Nederland) heeft gevoerd. Zij heeft niet gemotiveerd betwist dat verzoekster genoemde handelsnaam voert sedert 22 juli 2008. Voorts heeft zij gesteld dat Mainfreight Limited de handelsnaam Mainfreight sinds 1978 nationaal (dat wil zeggen in Nieuw-Zeeland, begrijpt het hof) en internationaal voert en dat zij in Nederland bekendheid geniet. Ter onderbouwing van de gestelde bekendheid in Nederland heeft zij stukken overgelegd betreffende contacten met Nederlandse bedrijven en transporten via, van en naar Rotterdam en Amsterdam in de periode van 2000 tot en met 2007. Op grond daarvan concludeert zij dat zij/Mainfreight Limited de handelsnaam Mainfreight eerder gebruikte en dat dat gebruik ook bekend was in Nederland voordat verzoekster in 2008 de handelsnaam Main Freight Carriers ging gebruiken.
11. *Handelsnaamgebruik verzoekster en haar rechtsvoorgangster*
Verweerster heeft de authenticiteit van de hiervoor in rechtsoverweging 5.2 vermelde akte van inbreng niet betwist. Uit die akte is naar het oordeel van het hof af te leiden dat, zoals verzoekster stelt, aan de in artikel 2 Hnw neergelegde eisen voor overdracht is voldaan. De onderneming, althans de voor de bedrijfsvoering wezenlijke bestanddelen, zijn door SCR aan verzoekster overgedragen, alsmede de handelsnaam.
Dat de handelsnaam Main Freight Carriers in de akte niet is genoemd doet daar niet aan af, nu verzoekster onbetwist gesteld heeft dat aan haar en SCR bekend was dat het om de handelsnaam Main Freight Carriers ging. Dat partijen bij de akte bekend was welke handelsnaam werd ingebracht volgt ook uit het bepaalde in lid 2 van artikel 1 van de akte van inbreng. Ook uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel betreffende SCR valt, zoals verzoekster stelt, af te leiden dat SCR tot 22 juli 2008 uitsluitend gebruik maakte van die handelsnaam (productie 1 bij het verzoekschrift). Verweerster heeft gesteld dat SCR (ook) de handelsnaam Main Trading Services gebruikte. Verzoekster heeft gemotiveerd betwist dat SCR deze naam vóór 22 juli 2008 heeft gebruikt. Nu verweerster haar stelling niet nader heeft onderbouwd en zowel uit voormeld uittreksel als uit de als productie 8 bij het beroepschrift overgelegde gebruiksbewijzen tot 22 juli 2008 slechts van gebruik van de handelsnaam Main Freight Carriers blijkt, gaat het hof daarvan uit. Dat SCR daarna gebruik is gaan maken van de handelsnamen Shipping Consortium Rotterdam B.V. en Main Trading Services doet aan het bovenstaande niet af. In tegendeel: daaruit blijkt juist dat overgedragen handelsnaam Main Freight Carriers niet langer door de oorspronkelijk rechthebbende werd gebruikt. Ook voor derden was overigens (onder meer uit het handelsregister) kenbaar dat de handelsnaam na de overdracht werd gevoerd door verzoekster en (dus) aan haar was overdragen. Het bovenstaande brengt mee dat het gebruik van de handelsnaam door SCR bij dat van verzoekster mag worden geteld.
12. Verzoekster heeft gesteld dat SCR de handelsnaam Main Freight Carriers heeft gevoerd van 1997 tot juli 2008. In hoger beroep heeft verzoekster als productie 8 een groot aantal stukken overgelegd betreffende gebruik van deze handelsnaam in de jaren 1997 tot en met 2012 door achtereenvolgens SCR en verzoekster. Het gaat daarbij, zoals door verzoekster aangegeven in onder meer punt 21 van het

beroepschrift, om vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij was en om facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam voorkomt. Verweerster heeft de authenticiteit van deze stukken niet gemotiveerd betwist, maar stelt dat verzoekster niet voldaan heeft aan haar stelplicht, haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd en haar producties niet (voldoende) heeft toegelicht. Het hof is van oordeel dat de toelichting dat het gaat om vrachtbrieven, facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam Main Freight Carriers voorkomt, in dit geval, ook gelet op de aard van de stukken en hetgeen daarmee bedoeld is aan te tonen – dat de handelsnaam daarop voorkomt –, voldoende is om de stelling dat de handelsnaam vanaf 1997 in Nederland is gebruikt te onderbouwen. Daarvoor is niet nodig – en zelfs niet wenselijk – dat de honderden overgelegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken. Ook uit vermelding van de handelsnaam op aan verzoekster of SCR gerichte brieven of facturen kan, anders dan verweerster stelt, mede worden afgeleid dat de handelsnaam werd gevoerd.

Nu het gaat om vele stukken, waaruit voortdurend, aan het publiek kenbaar gebruik in Nederland van de handelsnaam Main Freight Carriers in de jaren 1997 tot en met 2012 blijkt, acht het hof daarmee de stelling van verzoekster dat zij en haar rechtsvoorgangster sedert 1997 (voldoende en voortdurend) in Nederland gebruik hebben gemaakt van deze handelsnaam bewezen. Daarvoor is niet nodig dat sprake is van substantiële handel. Aan het bovenstaande kunnen onvoldoende afdoen de stellingen van verweerster

- dat geen reclame-uitingen zijn overgelegd,
- dat geen briefpapier is overgelegd, hetgeen overigens niet juist is nu facturen en faxen op briefpapier van Main Freight carriers B.V. zijn overgelegd en
- dat uit een, door verweerster als productie 13 in eerste aanleg overgelegd marktonderzoek van Markenizer zou zijn gebleken dat Main Freight Carriers bij (ongeveer) 16 van 20 benaderde bedrijven en een aantal organisaties niet bekend was, alleen al omdat uit dat onderzoek juist de, ook in de rapportage van dit onderzoek vermelde, conclusie "*op basis van bovenvermeld onderzoek kan het gebruik van de handelsnaam MAIN FREIGHT CARRIERS BV in Nederland worden bevestigd*" valt te trekken. Daarvoor is niet nodig dat het gebruik bij iedereen in de "logistieke markt" bekend is. Overigens heeft verzoekster de juistheid van de onderzoeksmethode en de -resultaten betwist.

13. *Handelsnaamgebruik verweerster en Mainfreight Limited*

Vaststaat dat verweerster de handelsnaam Mainfreight pas in 2011 is gaan voeren. Verweerster stelt dat de vennootschap Mainfreight Limited, gevestigd te Nieuw-Zeeland, de Bosman groep in 2011 heeft overgenomen en dat deze vennootschap de handelsnaam Mainfreight al sinds 1978 voert en nationaal (dat wil zeggen in Nieuw-Zeeland, begrijpt het hof) en internationaal actief is en dat zij in Nederland bekendheid geniet. Verzoekster heeft in hoger beroep alsnog (punten 11, 37 en 38 van het beroepschrift) betwist dat sprake is geweest van de gestelde overname. Nu van een overname niet blijkt uit de overgelegde stukken – in het als productie 3 bij het inleidende verzoekschrift overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende verweerster is Wim Bosman Holding B.V. als enig aandeelhouder vermeld –, gaat het hof er van uit dat (slechts) sprake is van een

samenwerking.

14. Het hof overweegt ten aanzien van gestelde gebruik door Mainfreight Limited allereerst dat het hier niet gaat om gebruik van de handelsnaam door verweerster, maar door een derde en dat niet (voldoende onderbouwd) gesteld of gebleken is dat verweerster daaraan rechten zou kunnen ontlenuen. Geen sprake is van overdracht van de handelsnaam (en ook niet van de onderneming) aan verweerster. Reeds om die reden is voormeld gebruik van de handelsnaam Mainfreight tot 2011 in dit verband niet relevant.
15. Voorts overweegt het hof over dit gestelde gebruik als volgt. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanige bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten) geniet. Ter onderbouwing van de gestelde bekendheid in Nederland heeft verweerster concreet gesteld dat er contacten met Nederlandse bedrijven en transporten via, van en naar Rotterdam en Amsterdam zijn geweest in de periode van 2000 tot en met 2007 en daarvan bewijsstukken overgelegd. Verzoekster heeft betwist dat Mainfreight Limited voor 2011 actief was in Europa en in Nederland bekendheid genoot. Nu verweerster haar stelling omtrent de bekendheid in Nederland slechts geconcretiseerd heeft voor wat betreft de periode vanaf 2000, gaat het hof ervan uit dat zij heeft bedoeld te stellen dat de onderneming van Mainfreight Limited bekendheid genoot in Nederland vanaf 2000. Als zij heeft bedoeld te stellen dat die bekendheid er ook al was voor 2000, gaat het hof aan die stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij en is er in zoverre geen plaats voor bewijslevering.
Nu het hof ervan uitgaat dat (de rechtsvoorgangster van) verzoekster de handelsnaam Main Freight Carriers reeds voor 2000, namelijk vanaf 1997 voerde, is voor de beoordeling van de rangorde niet van belang of de handelsnaam Mainfreight (door Mainfreight Limited) werd gevoerd en bekendheid genoot in Nederland vanaf 2000 of eerst vanaf een later moment. Aan de bewijstaanbiedingen van verweerster hieromtrent gaat het hof dan ook als niet ter zake dienende voorbij.
16. Op grond van het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat verzoekster de handelsnaam Main Freight Carriers in Nederland voerde voordat verweerster de handelsnaam Mainfreight in Nederland ging voeren en voordat die naam bekendheid genoot in Nederland door het gebruik door Mainfreight Limited.

Ad b. Rechtmatig gevoerde handelsnaam

17. Voor bescherming van de oudere handelsnaam is nodig dat deze rechtmatig wordt gevoerd op het moment waarop de bescherming wordt ingeroepen. Voor zover verweerster met haar stellingen over de merk- en handelsnaamrechten van Mainfreight Limited (ook) bedoelt te stellen dat verzoekster de handelsnaam Main Freight Carriers niet rechtmatig voert overweegt het hof als volgt.
In het midden latend of rechtmatigheid nog steeds (zoals de Hoge Raad in 1936 heeft beslist, 24 januari 1936, NJ 1936, 427) in absolute zin (tegenover eenieder) dan wel in relatieve zin (ten opzichte van de wederpartij in het geschil, in welk geval oudere rechten van een derde niet afdoen aan de positie van de eiser/verzoeker in een

geschil waarbij die derde geen partij is) moet worden opgevat, kunnen in dit geval de handelsnaam- en merkrechten van Mainfreight Limited niet afdoen aan de rechtmatigheid van het voeren van de handelsnaam door verzoekster nu deze rechten van Mainfreight Limited, kort gezegd, jonger zijn dan de handelsnaamrechten van verzoekster. Voor wat betreft de handelsnaamrechten van Mainfreight Limited verwijst het hof naar hetgeen hiervoor in rechtsoverwegingen 10 tot en met 16 is overwogen. Voor wat betreft de merkrechten gaat het om merken die zijn aangevraagd/gedeponeerd in 2006 en 2011, derhalve toen de handelsnaam Main Freight Carriers reeds werd gevoerd door de rechtvoorgangster van verzoekster. Dat brengt mee dat deze oudere handelsnaam niet in strijd met de merkrechten is gevoerd en het gebruik daarvan niet op grond van deze merkrechten kan worden verboden. Niet op grond van artikel 5a Hnw omdat geen sprake is van een ouder merkrecht. Niet op grond van artikel 2.20, lid 1, sub d, Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – omdat er een geldige reden voor het gebruik is, terwijl voorts door het bepaalde in artikel 2.23, lid 1, sub a, BVIE en artikel 12, sub a, van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk de uitoefening van het merkrecht in beginsel is beperkt. Dat dit anders zou zijn is door verweerster niet gemotiveerd gesteld.

Verweerster heeft nog gesteld dat het erop lijkt dat verzoekster de handelsnaam Main Freight Carriers te kwader trouw is gaan gebruiken om mee te liften op het succes van Mainfreight Limited, in welk verband zij stelt dat verzoekster op haar website de typische rode en blauwe kleuren gebruikt die Mainfreight al sinds de jaren 80 gebruikt. Verzoekster heeft een en ander gemotiveerd heeft betwist, stellende dat in 1997, toen SCR de handelsnaam Main Freight Carriers ging gebruiken, de handelsnaam Mainfreight nog niet bekend was in Nederland en SCR niet op de hoogte was van het bestaan van Mainfreight Limited, welk bedrijf toen nog slechts actief was in Nieuw-Zeeland en Australië. Voorts heeft zij, onder overlegging van afdrucken van haar website en die van verweerster (productie 23 bij het beroepschrift), gemotiveerd betwist dat haar website qua kleurgebruik of anderszins lijkt op die van Mainfreight Limited. Nu verweerster haar stellingen vervolgens niet nader heeft onderbouwd, gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij. Bovendien stond het verzoekster in beginsel vrij een handelsnaam in Nederland te kiezen die buiten Nederland werd gebruikt en in Nederland niet bekend was. Gelet op het bovenstaande gaat het hof voorbij aan het door verweerster op dit punt gedane bewijsaanbod.

Op grond van het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat de handelsnaam Main Freight Carriers door (de rechtvoorgangster van) verzoekster rechtmatig is en wordt gevoerd.

Ad c. Verwarringsgevaar

18. Het is verboden een handelsnaam te voeren die slechts in geringe mate afwijkt van een reeds door een ander rechtmatig gevoerde handelsnaam voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Bij de beoordeling van de vraag of verwarring te duchten is dient rekening te worden gehouden met allen omstandigheden, zoals met name – maar niet uitsluitend – de

aard van de ondernemingen en de plaats van vestiging. Daarbij moeten de namen in hun geheel worden vergeleken en gaat het om de achterblijvende totaalindruk, waarbij in het bijzonder de dominerende en onderscheidende onderdelen bepalend zijn. Voorts moet rekening worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam. Behalve opdrachtgevers behoren tot het publiek ook de leveranciers, dienstverleners, instanties en aspirant werknemers, ook wanneer de ondernemingen werkzaam zijn op een gespecialiseerd gebied.

19. Verweerster heeft betwist dat verwarring te duchten is. Zij stelt daartoe dat Main Freight Carriers een weinig onderscheidende handelsnaam is, die bestaat uit een combinatie van beschrijvende termen, dat partijen werkzaam zijn in de internationale transportbranche, een behoorlijk gespecialiseerde markt met, begrijpt het hof, een redelijk deskundig publiek met een hoger aandachtsniveau en dat partijen zich binnen die branche richten op verschillende markten en verschillende doelgroepen. Verzoekster zou zich richten op short sea shipping voor professionele afnemers (groothandels/ business to business), terwijl verweerster zich zou richten op deep sea shipping voor consumenten of detailhandel.
20. Verzoeksters handelsnaam bestaat uit de, ook voor het relevante Nederlandse publiek, beschrijvende bestanddelen main (belangrijkste/ hoofd-), freight (vracht) en carriers (vervoerders). Dat brengt mee dat die bestanddelen in beginsel ook door derden moeten kunnen worden gebruikt en de beschermingsomvang in zoverre beperkt is. Dat betekent echter niet dat het derden ook vrij staat eenzelfde combinatie van die woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Dat de door beide partijen gebruikte combinatie van de woorden Main en Freight een meergebruikte combinatie is, is niet gesteld of gebleken. Integendeel: verweerster stelt dat uit een in verband met de aanvraag van voormeld Gemeenschapsmerk in 2005 uitgevoerd onderzoek is gebleken dat in de Benelux geen gelijke of vergelijkbare merknaam was geregistreerd.

Het hof van oordeel dat in de combinatie Main Freight Carriers de woorden Main en Freight meer bepalend zijn voor het totaalbeeld van de combinatie dan het woord Carriers nu zij zich bevinden aan het begin van de combinatie en aldus de meeste aandacht krijgen en Carriers een directe beschrijving is van de werkzaamheden waarmee verzoekster zich bezighoudt (het doen vervoeren), terwijl de woorden Freight en Main die werkzaamheden nader specificeren.

Het verschil tussen dat meest bepalende deel van de handelsnaam van verzoekster Main Freight en de handelsnaam van verweerster Mainfreight is vrijwel verwaarloosbaar. De toevoeging van het woord Carriers als direct beschrijvende term maakt naar het oordeel van het hof niet een relevant verschil. Het hof is dan ook van oordeel dat er tussen de handelsnamen een aanzienlijke mate van overeenstemming bestaat en de handelsnaam van verweerster slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van verzoekster.

21. Partijen oefenen beide een expeditiebedrijf uit en zijn gevestigd en kantoorhoudend in (de buurt van) Rotterdam. Verzoekster heeft gemotiveerd betwist dat zij zich slechts richt op short sea shipping voor zakelijke klanten. Nu verweerster haar stellingen op dit punt niet nader heeft onderbouwd gaat het hof ervan uit dat beide partijen zich mede richten op deep sea shipping voor consumenten. Dat deze consumenten als een deskundig publiek met een hoger dan gemiddeld

aandachtsniveau kunnen worden aangemerkt is niet gesteld of gebleken en ligt ook niet voor de hand. Bovendien bestaat het relevante publiek niet alleen uit opdrachtgevers maar ook uit leveranciers, dienstverleners, instellingen en aspirant-werknemers.

Niet gemotiveerd gesteld of gebleken is dat deze allen bijzondere deskundigheid bezitten op internationaal transportgebied.

22. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. Zij heeft als productie 5 bij haar inleidende verzoekschrift en als productie 16 bij haar beroepschrift een groot aantal voorbeelden overgelegd van daadwerkelijk opgetreden verwarring. Daaruit blijken gevallen waarin het publiek de ene onderneming voor de andere aanziet. Verweerster heeft deze stukken niet voldoende gemotiveerd betwist. Gelet daarop komt het hof niet toe aan het door verweerster aangeboden (tegen)bewijs over daadwerkelijke verwarring. Overigens is (reëel) verwarringsgevaar voldoende.
23. Gelet op de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en de omstandigheid dat partijen beide vanuit (de omgeving van) Rotterdam een expeditiebedrijf uitoefenen en zich daarbij deels op hetzelfde soort vervoer en dezelfde klanten richten, is het hof van oordeel dat bij het publiek tussen de ondernemingen van verzoekster en verweerster verwarring is te duchten. Dit geldt temeer nu reeds daadwerkelijke verwarring is opgetreden. Het hof is dan ook van oordeel dat verweerster de handelsnaam Mainfreight voert in strijd met het in artikel 5 Hnw vermelde verbod.
24. Het verzoek ex art 6 Hnw tot wijziging van de handelsnaam van verweerster is derhalve toewijsbaar. De grieven slagen en de bestreden beschikking zal worden vernietigd. Nu het hof van oordeel is dat de onrechtmatigheid zal zijn opgeheven indien in de handelsnaam niet langer de woorden main en freight worden gecombineerd, zal het verzoek dienovereenkomstig alsnog worden toegewezen.

Verweerster heeft zich verzet tegen oplegging van een dwangsom, stellende dat een dwangsom niet nodig is omdat zij aan veroordeling gehoor zal geven en dat het petitum niet voldoende duidelijk is. Subsidiair verzoekt zij de dwangsom te maximeren tot 10.000,--. Het hof zal een dwangsom opleggen, nu geen bijzondere omstandigheden zijn gesteld of gebleken die voldoende reden zijn om daarvan af te zien en het dictum voldoende duidelijk zal worden geformuleerd. Het hof zal de dwangsom matigen en maximeren als in het dictum aangegeven. Verweerster heeft voorts verzocht om een uitlooptermijn van 30 dagen, hetgeen het hof redelijk voorkomt. De stelling van verweerster dat de in verband met de wijziging van de handelsnaam benodigde aanpassingen enige tijd in beslag nemen, is niet voldoende gemotiveerd betwist.

25. Als de in het ongelijk gestelde partij zal verweerster worden veroordeeld in de volledige proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep, als bedoeld in artikel 1019h Rv. Verzoekster vordert een bedrag van € 12.702,34 voor de eerste aanleg en een bedrag van € 23.788,94 voor het beroep. Zij heeft haar kosten gespecificeerd en daarvan bewijsstukken overgelegd als producties 24 en 25 bij haar

beroepschrift. Verweerster stelt ten onrechte dat verzoekster haar vordering tot veroordeling in de volledige proceskosten niet heeft onderbouwd. Verweerster heeft de juistheid van de gevorderde bedragen niet betwist. Zij heeft tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep weliswaar betwist dat de gevorderde kosten redelijk of evenredig zijn, maar heeft daartoe slechts gesteld dat verzoekster heeft nagelaten om de impact van de beweerdelijke inbreuk te stellen en dat niet gebleken is dat zij daarvan hinder heeft ondervonden. Nu verzoekster wel degelijk heeft gesteld dat zij nadeel of hinder heeft ondervonden doordat verweerster de handelsnaam Mainfreight is gaan voeren – nog daargelaten dat dat in beginsel geen vereiste is voor toewijzing van de kostenveroordeling – en de door verweerster gevorderde bedragen aanzienlijk hoger zijn, acht het hof de gevorderde bedragen wel redelijk en evenredig. Het hof zal deze dan ook toewijzen onder aftrek van de BTW, die verzoekster kan verrekenen.

Beslissing

Het gerechtshof:

in principaal hoger beroep:

vernietigt de door de rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam tussen partijen gegeven beschikking van 17 april 2012,

en opnieuw rechtdoende,

veroordeelt verweerster om vanaf 30 dagen na betekening van deze beschikking een zodanige wijziging in haar handelsnaam Mainfreight B.V. aan te brengen dat daarin niet langer een combinatie van de woorden main en freight voorkomt, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,- per dag dat niet aan deze veroordeling is voldaan, met een maximum van € 2.000.000,-;

veroordeelt verweerster in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep, tot op heden begroot op € 10.691,16 voor de eerste aanleg en € 19.990,71 voor het hoger beroep;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

in incidenteel hoger beroep:

verklaart verweerster niet-ontvankelijk in haar hoger beroep;

veroordeelt verweerster in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot op heden te begroot op nihil.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 november 2012 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
advocaat. app. geïnt.
De griffier van het Gerechtshof
s-Gravenhage



J.F. van der Stelt