

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 319432 / KG ZA 08-1157

Vonnis in kort geding van 3 november 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOTAL ENERGY SOLUTIONS B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres,

advocaat: mr. R.Th.R.F. Carli te 's-Gravenhage,

behandeld door: mr. J. Brons, advocaat te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENERGY ADVICE B.V.,

gevestigd te Leiden,

gedaagde,

advocaat: mr. J.J. Dekker te Haarlem.

Partijen zullen worden aangeduid als Total Energy Solutions respectievelijk Energy Advice.

1. De procedure

- 1.1. Total Energy Solutions heeft bij exploit van 18 september 2008 Energy Advice gedagvaard om op maandag 13 oktober 2008 ter openbare terechtzitting van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage te verschijnen. Bij brieven van 22 september 2008, 8 oktober 2008 en 10 oktober 2008 heeft Total Energy Solutions respectievelijk de producties 1 tot en met 11, de aanvullende producties 12 tot en met 16 en een gespecificeerde kostenopgave overgelegd. Energy Advice heeft bij brief van 29 september 2008 de producties 1 tot en met 7 en ter zitting een kostenopgave overgelegd.
- 1.2. De behandelend advocaat van Total Energy Solutions heeft de vorderingen aan de hand van pleitnotities en de producties nader toegelicht. Total Energy Solutions heeft ter zitting de vordering met betrekking tot het door Energy Advice gedeponeerde Benelux woordmerk RELUX (de primaire vordering onder 4 van het petitum) ingetrokken. Energy Advice heeft aan de hand van pleitnotities en de producties verweer gevoerd bij monde van haar advocaat en heeft tot afwijzing van de vorderingen geconcludeerd.
- 1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. De heren Sneekes, Vlekke en Bisschops hebben in juli 2004 het besluit genomen om een samenwerking aan te gaan op het gebied van energiebesparende concepten. Sneekes en Bisschops hebben daartoe via de besloten vennootschappen Sneekes Beheer B.V. respectievelijk Energy Advice B.V. aandelen in de besloten vennootschap Durga Enterprises B.V. verworven, waarvan de aandelen werden gehouden door Vlekke. Sneekes en Bisschops zijn tot bestuurders van deze vennootschap benoemd. Op 23 juli 2004 heeft Durga Enterprises B.V. de domeinnaam tes-online.nl laten registreren. De naam van Durga Enterprises B.V. is op 11 juli 2005 gewijzigd in Total Energy Solutions B.V.
- 2.2. Per 1 juli 2007 is Bisschops gestopt met de uitvoering van zijn werkzaamheden voor Total Energy Solutions. Vanaf die datum is hij zijn activiteiten gaan uitvoeren voor Energy Advice. Bisschops bleef wel directeur en (indirect) aandeelhouder van Total Energy Solutions. Total Energy Solutions en Energy Advice hebben vervolgens gesproken over een mogelijke samenwerking en hebben in dit verband concepten voor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Partijen hebben tijdens de onderhandelingsfase feitelijk samengewerkt. Deze samenwerking bestond onder meer uit het gezamenlijk en onder één naam, te weten TES, optreden op beurzen, het gebruik door beide partijen van de website van Total Energy Solutions en het gebruik van de naam TES Haarlem door Total Energy Solutions respectievelijk TES Leiden door Energy Advice. Partijen maakten daarnaast gebruik van een gemeenschappelijk secretariaatsbureau, dat bellende gegadigden in de even maanden naar Energy Advice en in de oneven maanden naar Total Energy Solutions doorverbond. Een samenwerkingsovereenkomst is evenwel nooit tot stand gekomen.
- 2.3. Ergens in de periode tussen 1 juli 2007 en 3 maart 2008 heeft Energy Advice zonder overleg met of medeweten van Total Energy Solutions in het handelsregister laten aantekenen dat zij mede handelt onder de naam Total Energy Solutions en TES Leiden en dat zij beschikt over de domeinnaam tes-online.nl. Onder deze domeinnaam is de website van Total Energy Solutions actief. Daarenboven heeft Energy Advice de hiervoor bedoelde website van Total Energy Solutions laten kopiëren en aanpassen, in die zin dat de bedrijfsgegevens van Total Energy Solutions werden vervangen door die van Energy Advice, die daarbij gebruik maakte van de handelsnaam TES Group. Tot die website werd toegang verkregen met de domeinnamen tes-group.nl en tes-group.be (in verband met haar filiaal in Gent). Verder is Energy Advice ook gebruik gaan maken van de e-mailadressen h.bisschops@tes-group.nl en info@tes-group.be.
- 2.4. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor het bijeen roepen van een buitengewone vergadering van aandeelhouders op 3 maart 2008. Bisschops is daarin met meerderheid van stemmen ontslagen als bestuurder van Total Energy Solutions en partijen hebben de overdracht van de aandelen van Energy Advice aan de overige twee aandeelhouders van Total Energy Solutions besproken. In de door Vlekke opgemaakte notulen van deze vergadering, die door alle partijen zijn ondertekend, zijn de volgende passages opgenomen:

Tevens omschrijft Sneekes een conflictsituatie betreffende het gebruik van de handels- en/of bedrijfsnaam 'TES Group' door Bisschops.

Sneekes stelt dat hij Bisschops op de hoogte gesteld heeft van het feit dat hij van hem geen toestemming heeft om deze naam bedrijfsmatig te voeren. (...) Vervolgens brengt Sneekes wederom de naamsvoering van TES Group (Leiden) door Bisschops naar voren. Het stelt dat de naam TES en de daaraan gelieerde vervoegingen, zoals TES Group, in de markt (...) door objectieve personen (bijvoorbeeld leveranciers en klanten) geassocieerd zullen worden met TES (Haarlem). Indien een andere onderneming (zoals Energy Advice feitelijk is) gebruik zou maken van een dergelijke handelsnaam zal verwarring ontstaan. En daarmee is TES (Haarlem) niet gebaat. Sterker nog, dit schaadt TES (Haarlem). En daarom geen gebruik gemaakt worden van de handelsnaam- en bedrijfsnaam TES Group (Leiden) door Energy Advice.

Bisschops bestrijdt het eigendom van de naam TES en enige toevoeging. Als argument daarvoor stelt hij dat de naam TES via Google op internet vele meldingen kent. En gebleken is dat er meerdere ondernemingen een naam voeren met daarin TES.

(...)

Daarop vraagt Sneekes of hij de aandelen van Bisschops kan verkrijgen. Waarop Bisschops antwoordt dat dit tegen de juiste financiële voorwaarden mogelijk is. (...) Het voorstel van Bisschops is om (...) de aandelen van Energy Advice in TES (Haarlem) aan te bieden aan beide aandeelhouders voor €25.000,00 (...).

Daarop bedankt Sneekes Bisschops voor het gedane voorstel en vraagt aansluitend of Bisschops daarbij bereid is de naam TES Group te verlaten. Bisschops antwoordt direct negatief ("Nee") tenzij Sneekes dit aanvullend wenst te compenseren. Sneekes geeft aan de tenaamstelling te willen controleren en verwacht van Bisschops tenminste een ander logo en een andere website bij een positief besluit van het voorstel van Bisschops. Bisschops stemt hiermee in.

- 2.5. Op 25 maart 2008 heeft Energy Advice haar aandelen in Total Energy Solutions voor een bedrag van €25.000 aan de andere aandeelhouders overgedragen. De akte van overdracht bevat geen nadere bepaling omtrent het gebruik van de handelsnaam TES (Group) of een daarmee overeenstemmend teken. Partijen hebben ook anderszins niet meer met elkaar gesproken daarover. Na de aandelenoverdracht is Energy Advice doorgedaan met het voeren van de naam TES Group en het gebruik van de gekopieerde website.
- 2.6. De raadsman van Total Energy Solutions heeft Energy Advice op 8 april 2008 gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam TES, het logo en alle aan deze naam verbonden uitingen te staken en gestaakt te houden. Bij brief van 14 april 2008 heeft Energy Advice laten weten zich op het standpunt te stellen gerechtigd te zijn de naam TES (Group) te gebruiken en deelt zij mede voornemens te zijn deze naam ook te blijven gebruiken.
- 2.7. Energy Advice heeft inmiddels een ander logo en een andere website laten maken welke begin oktober 2008 in gebruik is genomen. Daarbij wordt nog steeds gebruik gemaakt van de naam TES Group, waarbij de afkorting TES thans staat voor 'Technical Energy Systems'.

3. Het geschil

- 3.1. Total Energy Solutions vordert na vermindering van eis ter zitting, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, primair – kort samengevat – Energy Advice zal gebieden om met onmiddellijke ingang ieder gebruik in de Benelux van het merk TES of een daarmee overeenstemmend teken waaronder TES Group, ieder gebruik van de handelsnaam TES of een daarmee overeenstemmende handelsnaam waaronder TES Group, alsmede ieder gebruik van de domeinnaam tes-online.nl of een daarmee overeenstemmende domeinnaam, te staken en gestaakt te houden, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Energy Advice in de kosten van de procedure, te begroten volgens artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna te noemen: “Rv”). Subsidiair vordert Total Energy Solutions dat de voorzieningenrechter Energy Advice zal gebieden ieder onrechtmatig handelen jegens Total Energy Solutions, bestaande uit de inbreuk op bovenstaande intellectuele eigendomsrechten, te staken en gestaakt te houden, versterkt met een dwangsom en met veroordeling van Energy Advice in de proceskosten conform het liquidatietarief.
- 3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Total Energy Solutions dat Energy Advice inbreuk maakt op haar merk en handelsnaam TES, waardoor verwarring is ontstaan. Voorts stelt zij dat alleen Total Energy Solutions het recht heeft de domeinnaam tes-online.nl te gebruiken nu zij deze als eerste heeft geregistreerd.
- 3.3. Energy Advice voert gemotiveerd verweer – samengevat en voor zover thans van belang – als volgt:
- Total Energy Solutions heeft geen spoedeisend belang bij haar vorderingen, aangezien de verweten gedragingen sinds maart 2008 niet meer worden verricht; zo heeft Energy Advice een ander logo en een andere website laten maken en heeft zij de vermelding van de domeinnaam tes-online.nl uit het Handelsregister laten verwijderen;
 - Total Energy Solutions kan geen bescherming van het merk TES invoeren, omdat dit teken niet als merk is geregistreerd;
 - Energy Advice heeft conform toezegging tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders haar logo en website gewijzigd; voor het gebruik van de naam TES Group heeft Energy Advice toestemming gekregen, nu de andere aandeelhouders van Total Energy Solutions niet een hoger bedrag dan €25.000 hebben betaald voor de door Energy Advice aangeboden aandelen als vergoeding voor de – mede door Energy Advice – opgebouwde goodwill verbonden aan de naam TES;
 - de gevorderde proceskosten zijn te hoog; de onderhavige zaak betreft een eenvoudig kort geding zodat conform de Indicatie-tarieven in IE-zaken een bedrag van ten hoogste €6.000 redelijk te noemen zou zijn.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

- 4.1. Gelet op de vestigingsplaats van Energy Advice, te weten Leiden, is de voorzieningenrechter krachtens artikel 99 Rv bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

Spoedeisendheid

- 4.2. De spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuken op de in rechtsoverweging 3.1. genoemde intellectuele eigendomsrechten alsmede uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen. De voorzieningenrechter merkt hierbij op dat de gestelde inbreuken en het gestelde onrechtmatig handelen geen betrekking hebben op het gebruik van het (gewijzigde) logo, de website en de vermelding van de domeinnaam tes-online.nl in het Handelsregister, maar op het *voortdurende* gebruik van het teken TES als merk en/of als handelsnaam en/of als onderdeel van een domeinnaam, al dan niet in combinatie met het teken 'Group'.

Merk TES

- 4.3. De voorzieningenrechter merkt op dat krachtens het bepaalde in artikel 2.19 lid 1 BVIE niemand in rechte bescherming kan invoeren voor een teken, dat als een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE kan worden beschouwd, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Gesteld noch gebleken is dat het merk TES of een daarmee overeenstemmend teken bij de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) is ingeschreven. Bijgevolg komt aan Total Energy Solutions geen bescherming toe uit hoofde van het Beneluxverdrag.
- 4.4. Krachtens artikel 2.19 lid 3 BVIE kan de gebruiker van een teken, dat niet als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE wordt beschouwd, zich niettemin beroepen op de bepalingen van het gemene recht, voor zover dit toestaat zich tegen onrechtmatig gebruik van dit teken te verzetten. Uit de toelichting op het Beneluxverdrag volgt dat – a contrario – de gebruiker van een teken, dat als merk kan worden beschouwd, maar niet als zodanig is gedeponerd, geen enkele bescherming geniet. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het teken TES als een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE kan worden beschouwd en dat Total Energy Solutions zich bijgevolg niet op bescherming van het gemene recht – in het bijzonder artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek – kan beroepen.

Handelsnaam TES

- 4.5. De voorzieningenrechter constateert dat tussen partijen niet in geschil is dat Energy Advice de naam TES en/of TES Group als handelsnaam voor haar onderneming voert en dat door dit gebruik bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Total Energy Solutions enerzijds en Energy Advice anderzijds te duchten is. Daaraan doet, ook naar het oordeel van partijen, niet af dat Energy Advice gebruik

is gaan maken van een ander logo en dat de naam TES thans wordt gebruikt als afkorting voor 'Technical Energy Systems'. Partijen twisten in de kern louter over de vraag of Energy Advice van Total Energy Solutions toestemming heeft verkregen om de naam TES, al dan niet in combinatie met 'Group' of een ander teken, als handelsnaam te voeren.

- 4.6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het recht op de handelsnaam TES aan de onderneming van Total Energy Solutions toekomt en dat Energy Advice daarom slechts gerechtigd is de naam TES of een daarmee overeenstemmende handelsnaam als handelsnaam te voeren, indien zij daartoe van Total Energy Solutions toestemming heeft gekregen. De – door Total Energy Solutions gemotiveerd betwiste – stelling van Energy Advice dat tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders is overeengekomen dat Energy Advice alleen een ander logo en een andere website zou laten ontwerpen en wel de handelsnaam TES Group zou kunnen blijven gebruiken, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Uit de notulen blijkt duidelijk dat Total Energy Solutions wenste dat Energy Advice ten minste het logo en de website zou aanpassen en dat Energy Advice dit heeft toegezegd. Energy Advice heeft nadrukkelijk gezegd het gebruik van de naam TES niet te willen staken, waarop Sneekes heeft gezegd 'de tenaamstelling te willen controleren'. Blijkens de – door Energy Advice niet weersproken – toelichting van Total Energy Solutions ter zitting is met die zinsnede verwoord de mededeling van Sneekes ter vergadering dat hij zich omtrent het recht op en gebruik van de handelsnaam nog wilde beraden, mede gelet op de stelling van Bisschips dat Total Energy Solutions daarop geen (uitsluitend) recht zou kunnen doen gelden. Van enige overeenkomst terzake het gebruik van de naam TES door Energy Advice was derhalve geen sprake.
- 4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kon Energy Advice evenmin op grond van de overdracht van de aandelen voor een bedrag van €25.000 erop vertrouwen dat zij toestemming voor het gebruik van de naam TES had verkregen. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
- 4.8. Partijen hebben na juli 2007 over een mogelijke samenwerking gesproken, waarbij Energy Advice, onder meer, al dan niet tijdelijk, het recht zou krijgen om de handelsnaam TES (Leiden) te gaan gebruiken. Vooruitlopend op een tot stand te komen definitieve overeenkomst hebben zij hier feitelijk naar gehandeld. Begin maart 2008 was het Total Energy Solutions gebleken dat Energy Advice zonder voorafgaand overleg, al tijdens de eerste gezamenlijke beurspresentatie in oktober 2007 gebruik was gaan maken van de naam TES Group, in plaats van TES Leiden, waardoor de indruk werd gewekt dat Energy Advice aan het hoofd stond van een organisatie waarvan Total Energy Solutions deel uitmaakte. Bovendien werd het Total Energy Solutions toen duidelijk dat Energy Advice opdracht had gegeven de website van Total Energy Solutions te laten kopiëren ten behoeve van gebruik door Energy Advice handelend onder de naam TES Group. Dat heeft ertoe geleid dat Total Energy Solutions het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met Energy Advice is verloren. De – onderhandelingen over de – samenwerking tussen partijen is daarop beëindigd. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarmee ook de toestemming voor het gebruik van de handelsnaam TES door Energy Advice komen te vervallen. Dat moet voor Energy Advice in elk geval dui-

delijk zijn geworden tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin namens Total Energy Solutions uitdrukkelijk bezwaar is gemaakt tegen het verdere gebruik door Energy Advice van de handelsnaam TES.

- 4.9. De stelling van Energy Advice dat zij uit het feit, dat voor de aandelen van Energy Advice slechts een bedrag van €25.000 is betaald, terwijl Bisschops tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft laten weten niet bereid te zijn het gebruik van die handelsnaam te staken, tenzij de andere aandeelhouders een hogere vergoeding voor de aandelen van Energy Advice zouden betalen als vergoeding voor de mede door Energy Advice, althans Bisschops, opgebouwde goodwill, heeft mogen afleiden dat zij toestemming heeft gekregen voor het gebruik van de handelsnaam TES (Group), berust naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter op een onjuist uitgangspunt.
- 4.10. Aangezien, zoals hiervoor is overwogen, Energy Advice niet langer toestemming had voor - en dus geen recht had op - het gebruik van de handelsnaam TES (Group) als gevolg van het beëindigen van de samenwerking tussen partijen, valt niet in te zien op grond waarvan zij een vergoeding zou kunnen vragen als tegenprestatie voor het staken van het gebruik van die handelsnaam. Daarenboven komt het recht op de handelsnaam - en het recht bezwaar te maken tegen dan wel toestemming te verlenen voor het gebruik ervan - toe aan de onderneming van Total Energy Solutions. Aldus valt ook daarom niet in te zien waarom het niet betaald zijn van een hogere prijs voor de aandelen van Energy Advice door de andere *aandeelhouders* (Sneekes en Vlekke) zou kunnen worden begrepen als toestemming van de *onderneming* van Total Energy Solutions voor het voortgezette handelsnaamgebruik door Energy Advice.
- 4.11. Terzijde merkt de voorzieningenrechter op dat dit een en ander los staat van de - overigens in dit geding niet aan de orde zijnde - vraag of Energy Advice jegens de andere *aandeelhouders* van Total Energy Solutions in redelijkheid aanspraak had kunnen maken op een hogere prijs voor de aandelen (dan €25.000) wegens mede door Energy Advice, althans Bisschops, opgebouwde goodwill die aan de handelsnaam is verbonden.
- 4.12. De slotsom is derhalve dat Energy Advice niet langer het recht had en ook niet meer heeft gekregen om de handelsnaam TES (Group) te gebruiken. Nu niet in geschil is dat door het gebruik van die overeenstemmende handelsnaam door Energy Advice verwarring tussen de ondernemingen van Total Energy Solutions en Energy Advice is te duchten, komt de op handelsnaaminbreuk gebaseerde verbodsvordering voor toewijzing in aanmerking.

Domeinnaam

- 4.13. Door Energy Advice is gesteld en door Total Energy Solutions is niet weersproken dat de vermelding van de domeinnaam tes-online.nl in het handelsregister is verwijderd. Wel maakt Energy Advice nog steeds gebruik van de domeinnamen tes-group.nl en tes-group.be. Onder die domeinnamen is de (vernieuwde) website van Energy Advice actief. Daarbij wordt voor de onderneming van Energy Advice de handelsnaam TES Group gebruikt. Onder die omstandigheden neemt de voorzie-

ningenrechter voorshands aan dat de domeinnamen tes-group.nl en tes-group.be worden gebruikt als handelsnaam. Op dezelfde gronden als hiervoor ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam TES Group is overwogen komt de verbodsvordering ten aanzien van de door Energy Advice gebruikte domeinnamen derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking.

Proceskosten

- 4.14. Energy Advice zal als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten worden veroordeeld. Door Total Energy Solutions is opgave gedaan van de gemaakte kosten van rechtsbijstand tot een totaal bedrag van circa €9.500. Energy Advice heeft betwist dat deze kosten zijn aan te merken als redelijke en evenredige gerechtskosten als bedoeld in dat artikel gelet op de aard en omvang van de zaak en gesteld dat een bedrag van niet meer dan €6.000 als genoemd in de Indicatie-tarieven voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige redelijk zou zijn. De raadsman van Total Energy Solutions heeft dat vervolgens niet weersproken. Total Energy Solutions heeft derhalve onvoldoende onderbouwd waarom in het onderhavige geding proceskosten ter hoogte van €9.500 redelijk en evenredig zouden zijn. De kosten worden bijgevolg aan de zijde van Total Energy Solutions begroot op €6.000.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. gebiedt Energy Advice om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam TES of van een daarmee overeenstemmende handelsnaam, waaronder mede begrepen TES Group, te staken en gestaakt te houden;
- 5.2. gebiedt Energy Advice om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen tes-group.nl en tes-group.be of een daarmee overeenstemmende domeinnaam, te staken of gestaakt te houden;
- 5.3. veroordeelt Energy Advice tot betaling aan Total Energy Solutions van een dwangsom van €2.500 voor iedere dag dat zij met de naleving van de bevelen onder 5.1. en 5.2. in gebreke blijft;
- 5.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 5.5. veroordeelt Energy Advice in de proceskosten, aan de zijde van Total Energy Solutions tot op dit vonnis begroot op €6.000;

-
- 5.6. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 5.7. stelt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden na de datum van dit vonnis;
 - 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 3 november 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.