

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/265979 / KG ZA 19-291

Vonnis in kort geding van 2 september 2019

in de zaak van

X
DERMA, DERMA COSMETICS EN K-SLIM, H.O.D.N. HUIDKLINIEK
wonende te B-2370 Arendonk, (België),
eiseres,
advocaat mr. H.J.M. Smelt te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
QILL INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Tegelen,
gedaagde,
advocaat mr. Y.J.P. Janssen te Venlo.

Partijen zullen hierna X en Qill genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties I tot en met 12
 - de akte overlegging producties I tot en met 10 van Qill
 - het kostenoverzicht van Qill
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van X
 - de pleitnota van Qill.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. X is in januari 2000 de onderneming "Huidkliniek Derma" (aanvankelijk als vof en later als eenmanszaak) gestart en zij vestigde zich in Roermond, laatstelijk in een huurpand aan de Steegstraat 28. De onderneming heeft als handelsnamen: "Huidkliniek

2 september 2019

Derma", "Derma Cosmetics" en "K-Slim". X is daarnaast rechthebbende van de domeinnamen; www.derma.nl, www.dermacosmetics.com en www.k-slim.nl.

2.2. X heeft in Bladel nog eenzelfde soort onderneming.

2.3. Qill is in november 2014 opgericht en heeft onder meer de volgende handelsnamen geregistreerd in de registers van de Kamer van Koophandel: "TC Derma Roermond" en "Derma Huidkliniek Roermond". Qill houdt zich bezig met schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food, waarbij verder nog is vermeld: "Derma huidkliniek; schoonheidssalon voor huid en welzijn."

2.4. In 2017 was X wegens persoonlijke omstandigheden genoodzaakt te stoppen met haar bedrijf in Roermond. Aangezien de huurovereenkomst van het pand aan de Steegstraat 28 nog enkele jaren zou voortduren, is zij in overleg getreden met de verhuurder, de heer Schoolmeesters. Uiteindelijk heeft X de volgende afspraken gemaakt met de verhuurder:

"Beide partijen wensen het huurcontract te beëindigen per 31-08-2017 onder de volgende voorwaarden:

Alle voorraden, inventaris software, producten aanwezig in pand Roermond, worden eigendom van verhuurder. Verhuurder verrekend hiermee met de huurder een bedrag van 1000,- euro voor voornoemde zaken, alsmede de tijdelijke verlaagde huur vanwege economische omstandigheden van 200,- euro p mnd van april 2017 t/m augustus 2017. Alle nog openstaande huurpenningen worden dus verrekend met de koopsom. Verhuurder en huurder geven elkaar totale kwijting.

Tel. Nummer wordt overgenomen door verhuurder. Per 91-09-2017, evenals energie.

Huurder zegt KvK inschrijving in Roermond op per 31 aug. 2017

(...)"

Hieronder staat vervolgens met de hand geschreven nog de volgende tekst:

"Naam Derma Huidkliniek blijft eigendom van X Derma Cosmetics"

2.5. Vervolgens heeft X laten registreren dat de eenmanszaak "Huidkliniek Derma" is opgeheven met ingang van 31 augustus 2017.

2.6. De verhuurder heeft vervolgens bij overeenkomst van 1 september 2017 (met als kop: Overname inventaris Derma Huidkliniek Roermond) de hele inventaris, computers, klantenbestand en alles aanwezig op de Steegstraat 28 te Roermond voor een totaalbedrag van € 10.000,00 verkocht aan Qill.

2.7. Qill heeft tot eind 2018 samengewerkt met het bedrijf Bo Clinics, een bedrijf dat eigendom is van een vriendin van X, mevrouw Y. Op 18 december 2018 heeft Qill Bo Clinics/Y aangeschreven dat zij inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Qill.

2 september 2019

2.8. Bij brief van 7 februari 2019 sommeert Qill onder meer om het gebruik van de handelsnaam Derma en/of naam die erop lijkt, zoals Derma Huidkliniek en Huidkliniek Derma uiterlijk 10 februari 2019 te staken en gestaakt te houden, alsmede over te gaan tot betaling van een voorschot op de schade. Daarbij wordt vermeld dat indien Qill een en ander nalaat een kort geding zal worden gestart.

2.9. Qill heeft niet inhoudelijk gereageerd op die sommatie.

2.10. is op 18 juli 2019 overgegaan tot dagvaarden.

3. Het geschil

3.1. vordert samengevat:

1. veroordening van Qill "om het gebruik van de (handels)naam DERMA in enigerlei combinatie in al haar uitingen te staken en gestaakt te houden – hetgeen mede omvat de verwijdering van de thans aanwezige uitingen op haar pand, op de bedrijfskleding, voertuigen etc. – alsmede haar (handels)naam DERMA en DERNA uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te verwijderen, althans deze aan te passen op zodanige wijze dat geen gelijkenis met de (handels)naam van DERMA meer bestaat," op straffe van een dwangsom,
2. veroordeling van Qill om het gebruik van de domeinnaam www.dermaarmcennid.nl te staken en gestaakt te houden, althans de naam Derma uit de domeinnaam te laten verwijderen, althans deze aan te passen, op straffe van een dwangsom,
3. veroordeling van Qill tot betaling van de werkelijke proceskosten (ex artikel 1019h Rv) van € 4.500,00 exclusief btw, vermeerderd met rente,
4. de proceskosten.

3.2. Qill voert verweer.

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

4. De beoordeling

Rechtsmacht

4.1. Nu woonachtig is in België heeft deze zaak een internationaal karakter, zodat de voorzieningenrechter ambtshalve haar bevoegdheid dient te beoordelen. Nu Qill in Tegelen, Nederland, is gevestigd, is deze voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Eiswijziging

4.2. Naar aanleiding van het verweer tijdens de mondelinge behandeling op 19 augustus 2019 heeft te kennen gegeven haar eis te willen wijzigen, in die zin dat het niet gaat om Derma in enigerlei combinatie, maar dat het gaat om de combinatie van de naam "Derma" en "Huidkliniek". Daarnaast doet nog een opgave van extra advocaatkosten. Qill heeft tegen die eiswijziging bezwaar gemaakt.

2 september 2019

4.3. De voorzieningenrechter zal de eiswijziging niet toestaan. De eisen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor brengen mee dat een eiswijziging en -vermeerdering tevoren moeten worden aangekondigd. Dit is niet gebeurd. Evenmin is de eis door op schrift gesteld en ter zitting ingediend, zodat ook om die reden de eiswijziging niet zal worden toegestaan. De voorzieningenrechter zal daarom oordelen en beslissen op grond van de vordering zoals geformuleerd in de dagvaarding.

Spoeisend belang

4.4. Het meest verstrekkende verweer van Qill strekt ertoe dat de vorderingen van worden afgewezen vanwege het ontbreken van spoedeisend belang. Qill voert daarvoor aan dat al vanaf augustus 2017 bekend is geweest met de overname (inclusief handelsnaam), voortzetting en het bestaan van "Derma Huidkliniek"/"Derma Huidkliniek Roermond" zonder dat zij bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de handelsnaam. Daarnaast heeft Van de Ven Qill tot februari 2019 ongemoeid gelaten en heeft zij na de sommatiebrief van 7 februari 2019 meer dan een half jaar de zaak op zijn beloop gelaten voordat zij Qill heeft gedagvaard. Verder heeft volgens Qill geen omstandigheden naar voren gebracht die maken dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht terwijl Qill aanzienlijke inspanningen zal moeten verrichten om aan een eventueel verbod te voldoen.

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat in zaken betreffende het intellectuele eigendom - in beginsel - de spoedeisendheid is gegeven als sprake is van een inbreuk op de rechten van - in dit geval - en de vordering ertoe strekt dat aan de beweerdelijke inbreuk een einde wordt gemaakt. heeft zulks gesteld en heeft daartoe aangevoerd dat de handelwijze van Qill ertoe leidt dat "Huidkliniek Derma" in haar handelsactiviteiten en dus ook in haar bedrijfsuitoefening (ernstig) wordt geschaad. "Huidkliniek Derma" heeft gedurende jaren een bekende naam opgebouwd en door de activiteiten van Qill loopt "Huidkliniek Derma" de nodige bedrijfsinkomsten mis. Verder heeft aangevoerd dat de mogelijke verwarring bij het publiek, als gevolg van de handelwijze van Qill de goede naam en reputatie van "Huidkliniek Derma" kan schaden.

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft desondanks geen spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening en daarvoor is het volgende van belang. Partijen twisten erover of bij de overname ook de rechten met betrekking tot de handelsnaam heeft overgedragen. Qill stelt dat zulks het geval is, maar bestrijdt dat. Indien er veronderstelt eronderwijs vanuit zou worden gegaan dat op dat punt gelijk heeft, dan wordt van verwacht dat zij - zodra zij van de beweerdelijke inbreuk op de hoogte is geraakt - voortvarend actie tegen de beweerdelijke inbreuk onderneemt. heeft ter zitting verklaard dat zij pas in februari 2019 (via Akse) op de hoogte is geraakt dat Qill haar bedrijf uitoefende onder de naam "Derma Huidkliniek"/"Derma Huidkliniek Roermond" en daarop meteen Qill heeft aangeschreven. De voorzieningenrechter acht het echter niet aannemelijk dat pas in februari 2019 van de beweerdelijke handelsnaaminbreuk op de hoogte is geraakt. Qill heeft namelijk e-mailcorrespondentie van april 2018 en september 2018 overgelegd. Deze e-mails zijn gericht aan dan wel derden, waarbij in het laatste geval in twee e-mailberichten als ontvanger is "ingekopieerd". Alle e-mails zijn door Qill ondertekend met de naam "Derma" of "Derma Huidkliniek Roermond". Niet gesteld of gebleken is dat

X [] daar vóór het verzenden van de sommatiebrief van 7 februari 2019 ooit iets richting Qill over heeft opgemerkt. Daarentegen schrijft X [] op 9 april 2018 in reactie op de e-mail van 8 april 2019 van de heer Beurskens (eigenaar van Qill) wel: "Fijn om te horen dat het goed gaat met Derma in Roermond." Ter zitting heeft X [] daarover verklaard dat hieruit niet kan worden afgeleid dat zij Qill toestemming heeft gegeven om gebruik te maken van de naam "Derma" of "Huidkliniek Derma", maar daarmee weersprekt zij niet dat zij op grond van de e-mail van 8 april 2018 wel wist dat Qill de naam "Derma" en/of "Derma Huidkliniek Roermond" gebruikte. Ook ten aanzien van twee e-mails van 26 september 2018 heeft X [] niets anders verklaard dan dat daaruit niet kan worden afgeleid dat zij toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de handelsnaam. Aldus is voldoende aannemelijk dat X [] al in april 2018 op de hoogte was dat Qill de handelsnaam gebruikte. Vervolgens duurt het nog 10 maanden voordat X [] Qill met de bewuste brief van 7 februari 2019 sommeert de beweerdelijke handelsnaaminbreuk te staken. Niet gesteld of gebleken is dat X [] Qill gedurende die periode op enigerlei wijze bij Qill het gebruik van de handelsnaam heeft aangekaart. Ook daarna verstrijken (ruim) vijf maanden voordat Van de Ven op 18 juli 2019 over gaat tot het dagvaarden van Qill in kort geding. Hoewel dit dus niet "ruim een half jaar" is, zoals Qill stelt, en verder vast staat dat Qill op geen enkele wijze op de sommatiebrief van 7 februari 2019 heeft gereageerd - ook niet na een herinnering van 25 juni 2019 - resulteert dit in combinatie met de eerder verstreken 10 maanden in een periode van (ruim) een jaar waarin X [] onvoldoende voortvarend heeft gehandeld om spoedeisend belang en behandeling in kort geding te rechtvaardigen. Om die reden zullen de vorderingen van X [] worden afgewezen.

Gebruik handelsnaam

4.7. Ook in het geval wel sprake zou zijn van een spoedeisend belang, is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat de vorderingen van X [] moet worden afgewezen en daarvoor is het volgende van belang.

4.8. Op grond van artikel 5 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.

Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Handelsnaamwet verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Hoe anderen de onderneming in kwestie aanduiden, is niet relevant.

4.9. De voorzieningenrechter stelt voorop dat uit de Handelsnaamwet volgt het registreren in het handelsnaamregister van een handelsnaam niet nodig is om gebruiksrechten met betrekking tot de handelsnaam te kunnen uitoefenen. Het enkele gebruik van de handelsnaam is voldoende om het gebruiksrecht van de handelsnaam te hebben: het gaat dus om de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Anders dan X [] stelt, is het gebruiksrecht niet exclusief zoals dat in het merkenrecht of het octrooirecht het geval is. De stelling van Van de Ven dat de handelsnaam haar eigendom is - zodat reeds daarom sprake is van een inbreuk op haar recht -, is dus niet juist. Het

2 september 2019

voorgaande brengt met zich dat evenmin doorslaggevende betekenis toekomt aan de omstandigheid dat Qill in het handelsregister haar onderneming heeft geregistreerd onder "TC Derma Roermond" en "Derna Huidkliniek Roermond" en niet onder de door haar gebruikte handelsnamen "Derma" en "Derma Huidkliniek Roermond". Dat laat onverlet dat het mogelijk is om, gelijktijdig met de verkoop van de onderneming ook het rechtmatige gebruik van de handelsnaam aan een derde over te dragen.

4.10. Niet in geschil is dat voor de overdracht van de onderneming de handelsnaam "Huidkliniek Derma" voerde, zodat ervan uitgegaan dient te worden dat die naam (in ieder geval) tot de overdracht rechtmatig voerde.

4.11. Qill stelt dat met de onderneming ook (het gebruik van) de handelsnaam aan haar is overgedragen, zodat (ook) om die reden de vorderingen van moeten worden afgewezen. weerspreekt dat zij de handelsnaam aan Qill heeft overgedragen en verwijst daartoe naar de overeenkomst met de verhuurder waarin (handgeschreven) is vermeld: "NAAM Derma Huidkliniek blijft eigendom van Derma Cosmetics". Hoewel uit deze passage kan worden afgeleid dat de bedoeling had om de handelsnaam niet met de onderneming te verkopen en hiervan een bevestiging kan worden gevonden in de uitschrijving in het handelsregister - die enkel de uitschrijving van de vestiging in Roermond en niet ook die in Bladel betreft - zijn deze omstandigheden in het licht van de overige omstandigheden onvoldoende voor het voorlopig oordeel dat nog immer het gebruiksrecht van de handelsnaam toekomt.

Niet in geschil is immers dat de handelsnaam nog altijd op de gevel van het pand in Roermond aanwezig is, zonder dat daar een afdoende verklaring voor heeft kunnen geven. Dat mondeling met de verhuurder had afgesproken dat hij hiervoor zorg zou dragen acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk nu niet is gesteld of gebleken dat de verhuurder hier op enig moment - ook niet nadat zij naar eigen zeggen in februari 2019 hiermee bekend raakte - over heeft aangesproken, hetgeen wel voor de hand had gelegen. Daar komt bij dat niet is gebleken dat de handelsnaam "Huidkliniek Derma" nog steeds gebruikt. stelt wel dat zij onder deze handelsnaam met de verzekeraar correspondeert, factureert en de handelsnaam in de communicatie met klanten gebruikt, maar zij heeft hiervan geen schriftelijke bescheiden overgelegd. Bovendien blijkt uit de wel overgelegde e-mails dat Van de Ven enkel correspondeert vanuit het e-mailadres "info@K-slim.nl" en deze e-mails ondertekent met "Derma Cosmetics" en/of "K-slim" en dus niet met "Huidkliniek Derma". Ook hiervoor heeft geen toereikende verklaring kunnen geven. Bij die stand van zaken is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat met de overdracht van haar onderneming ook de (gebruiksrechten van) de handelsnaam - middels de verhuurder - aan Qill heeft overdragen. Dat betekent dat voldoende aannemelijk is dat Qill de handelsnaam thans rechtmatig voert, zodat de vorderingen van ook om die reden moeten worden afgewezen.

4.12. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Qill heeft gevorderd dat wordt veroordeeld in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv en zij heeft haar kosten, voorzien van een specificatie, begroot op € 6.722,10 (exclusief BTW). Van de Ven heeft enkel als verweer gevoerd dat die kosten wat aan de hoge kant zijn.

4.13. De voorzieningenrechter heeft ook tot taak om ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Volgens de geldende Indicatietarieven in IE-zaken geldt voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige een maximumtarief van € 6.000,-. Gelet daarop zullen de advocaatkosten van Qill worden begroot op dit bedrag. Deze kosten zullen worden vermeerderd met € 639,- aan griffierecht, zodat de proceskosten aan de zijde van Qill in het totaal worden begroot op € 6.639,00.

4.14. De vordering tot veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. Nu het zogenaamde liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven voorziet in een forfaitair tarief voor die kosten en de rechtbank dat tarief pleegt te volgen, zijn die kosten nu al te begroten. De rechtbank zal de nakosten toewijzen, zoals nader in het dictum wordt bepaald.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt in de proceskosten, aan de zijde van Qill tot op heden begroot op € 6.639, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. veroordeelt in de kosten die na dit vonnis ontstaan, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,00 indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis heeft voldaan én betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de vervaldatum van voornoemde termijn,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Krens en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2019.

