

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/320306 / KG ZA 17-229

Vonnis in kort geding van 10 juli 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NORAH B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem,
eiseres,
advocaat mr. L. Bezoen te Enschede,

tegen

1. naamloze vennootschap
ENGELS GROUP NV,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ENGELS LOGISTIEK BV,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven,
gedaagden,
advocaat mr. R.P. van den Broek te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Norah en Engels worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 18
- de akte houdende overlegging producties met producties 1 tot en met 31 van Engels
- de akte houdende overlegging aanvullende producties met producties 32 tot en met 35 van Engels
- de nagezonden productie 19 van Norah
- de mondelinge behandeling van 26 juni 2017
- de pleitnota van Norah
- de pleitnota van Engels.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De onderneming van Norah is vanaf 1953 actief in de branche van het ontwikkelen, produceren, verkopen en leveren van hoogwaardige kunststof bakken, stapelbakken, transportbakken en kunststof pallets in alle vormen en maten. Op 26 januari 1968 is B.V. Norah opgericht. Deze vennootschap heet thans Norah Beheer B.V. De heer N.J.A. Noordermeer is aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van deze vennootschap.

2.2. Op 9 juli 1971 heeft B.V. Norah een zelfstandige onderneming in België onder de naam Norah Plastics N.V. opgericht. Deze vennootschap is in 1991 verkocht aan de familie Van den Eynde. Op 18 maart 1998 is de domeinnaam www.norah.be door Norah Plastics N.V. geregistreerd.

2.3. In 1998 hebben de drie zonen van de heer N.J.A. Noordermeer de onderneming van hun vader overgenomen en daartoe een nieuwe rechtspersoon opgericht, genaamd Norah B.V. (eiseres).

2.4. Op 12 februari 2011 heeft Norah Plastics N.V. de domeinnaam www.norahplastics.be geregistreerd en op 19 februari 2009 de domeinnaam www.norahplastics.nl.

2.5. De aandelen in Norah Plastics N.V. zijn op 28 juni 2011 aan Engels verkocht en overgedragen. Vanaf 28 juni 2011 is de heer J. Engels bestuurder van Norah Plastics N.V. Engels maakt vanaf dit moment gebruik van de domeinnamen www.norahplastics.be, www.norah.be en www.norahplastics.nl. Ook gebruikt Engels de handelsnamen Norah en Norah Plastics.

2.6. Engels heeft op 5 oktober 2011 een beeldmerk geregistreerd in het merkenregister, waarvan de kenmerkende elementen de woorden 'Norah Plastics' vormen.

2.7. Norah heeft op 20 december 2011 het woordmerk NORAH BENELUX als Benelux merk gedeponneerd, op 22 september 2016 de woordmerken NORAH en NORAH PLASTICS BENELUX en op 13 december 2016 het woordmerk NORAH PLASTICS.

2.8. Op 23 oktober 2012 is Norah Plastics N.V. gefuseerd met Engels Logistics N.V. Vanaf dit moment bestaat tussen partijen een geschil van mening over de vraag wie van hen de handelsnamen Norah en Norah Plastics en het merk Norah mag voeren, alsmede wie de door Engels gebruikte domeinnamen mag gebruiken. Partijen hebben hierover tot op heden geen overeenstemming bereikt.

3. Het geschil

3.1. Norah vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I Engels te veroordelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van de naam Norah en/of Norah Plastics, dan wel een andere naam met daarin de aanduiding Norah te staken en gestaakt te houden;

-
- II Engels te veroordelen om met onmiddellijke ingang de openbaarmaking en het gebruik van de websites www.norah.be, www.norahplastics.be en www.norahplastics.nl te staken en gestaakt te houden;
- III Engels te veroordelen tot het doen van al hetgeen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen www.norah.be, www.norahplastics.be en www.norahplastics.nl binnen drie werkdagen na de datum van dit vonnis zonder scherpauze worden doorgelinkt naar de homepage van Norah (www.norah.nl);
- IV Engels te veroordelen om binnen 10 dagen na de datum van dit vonnis de domeinnamen www.norah.be, www.norahplastics.be en www.norahplastics.nl op haar kosten en met volledige medewerking aan Norah over te dragen;
- V Engels te veroordelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op, naar de voorzieningenrechter begrijpt, de merken NORAH, NORAH BENELUX en NORAH PLASTICS te staken en gestaakt te houden;
- VI Engels te veroordelen tot het doen van al hetgeen wat nodig is om te bewerkstelligen dat het beeldmerk Norah Plastics binnen drie werkdagen na de datum van dit vonnis in het merkenregister wordt doorgehaald;
- VII te oordelen dat dit vonnis:
1. onvoorwaardelijk in de plaats treedt van documenten die Engels dient te ondertekenen, teneinde de overdracht en de overschrijving van de domeinnamen www.norah.be, www.norahplastics.be en www.norahplastics.nl op naam van Norah te bewerkstelligen zomede het beeldmerk in het merkenregister door te halen, en;
 2. onvoorwaardelijk in de plaats treedt, dan wel elke mondelinge en/of schriftelijke toestemming van Engels benodigd om de domeinnamen www.norah.be, www.norahplastics.be en www.norahplastics.nl op naam van Norah te registreren, dan wel de overdracht van deze domeinnamen te bewerkstelligen zomede de doorhaling van het beeldmerk te bewerkstelligen;
- VIII Engels hoofdelijk te veroordelen om aan Norah een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder I tot en met VI genoemde veroordelingen voldoet;
- IX Engels hoofdelijk te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten die Norah heeft gemaakt, waaronder in ieder geval begrepen het griffierecht, de verschotten en de volledige advocaatkosten op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW indien betaling van de proceskosten niet uiterlijk binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis zal geschieden;
- X Engels hoofdelijk te veroordelen in de nakosten;
- XI de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;
- XII althans zodanig uitspraak te doen als de voorzieningenrechter juist acht.

3.2. Engels voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.3. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Norah heeft een vordering ingesteld bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Engels voert als meest verstrekkend verweer tegen deze vordering dat de rechter onbevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Engels stelt dat de Belgische rechter bevoegd is, omdat de handelsnaam, die volgens Norah inbreuk maakt op die van haar, met name in België wordt gevoerd. Dit verweer gaat niet op. Weliswaar staat als onweersproken vast dat de handelsnamen Norah en Norah Plastics (ook) in België worden gebruikt, maar de Belgische vennootschap is in deze procedure geen partij. Dat zijn twee Nederlandse vennootschappen van het Engels-concern, zodat juist in de eerste plaats de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft (artikel 2 Rv). De voorzieningenrechter acht zich dan ook bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.2. Norah vordert in deze procedure kort gezegd veroordeling van Engels tot het staken van het maken van inbreuk op haar handelsnaam- en merkrechten. Norah legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Engels al een aantal jaren inbreuk maakt door de handelsnamen Norah en Norah Plastics te voeren en daarnaast de door Norah geregistreerde woordmerken NORAH, NORAH BENELUX en/of NORAH PLASTICS te gebruiken. Engels voert verweer. Voor de behandeling van een zaak in kort geding dient echter een voldoende spoedeisend karakter aanwezig te zijn, waardoor de uitkomst van een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. De voorzieningenrechter heeft in het onderhavige geval twijfels bij het bestaan van dit benodigde spoedeisende belang, omdat over de vermeende inbreuken tussen partijen al gediscussieerd wordt vanaf de fusie tussen Norah Plastics N.V. en Engels Logistics N.V. begin 2012. Daarbij komt dat in dit kort geding over de inhoud veel onduidelijkheid bestaat. Deze onduidelijkheid ziet allereerst op de kwestie wie aan de zijde van Norah rechthebbende en gebruiker is van de handelsnamen Norah en Norah Plastics. Uit de bedrijfshistorie zoals deze volgt uit de registers van de Kamer van Koophandel zou dit Norah Beheer B.V. zijn, die in deze procedure geen eisende partij is, maar nog altijd wel een bestaande vennootschap is. Norah lijkt een beroep te doen op een activatransactie die vanuit Norah Beheer B.V. zou hebben plaatsgevonden, maar deze stelling is in het geheel niet onderbouwd. Daarnaast is op dit moment volstrekt onduidelijk welke partij als eerste de naam Norah heeft gebruikt.

4.3. Ook ten aanzien van het merkenrecht bestaan de nodige inhoudelijke vragen. Hoewel Norah anders bepleit en stelt dat Engels inbreuk maakt op haar rechten, wijzen de stukken die door partijen zijn overgelegd er juist op dat Engels een ouder beeldmerk heeft waarvan de woorden Norah Plastics een kenmerkend onderdeel vormen. Dit beeldmerk is ouder dan de geregistreerde woordmerken Norah, Norah Benelux en Norah Plastics van Norah. Welke partij gelet daarop welke rechten toekomen, is op dit moment niet duidelijk.

4.4. Nu de vorderingen van Norah in deze procedure zeer verstrekkend zijn en bij toewijzing gedeeltelijk onomkeerbare gevolgen zouden hebben, is de voorzieningenrechter van oordeel dat een nadere onderbouwing van de feiten en stellingen van Norah en op bepaalde onderdelen (mogelijk) bewijslevering noodzakelijk is om tot een gedegen inhoudelijke beoordeling van de vorderingen te kunnen komen. Voor dergelijke proceshandelingen is in deze kort gedingprocedure vanwege haar aard echter geen plaats. Daarnaast is van belang dat het onderhavige geschil al jarenlang speelt en is ontstaan doordat de Nederlandse B.V. Norah, die eerst zowel in Nederland als in België handelde, in België een aparte naamloze vennootschap heeft opgericht onder de naam Norah N.V. Deze

vennootschap is op enig moment overgenomen en de aandelen zijn op dit moment in handen van Engels, waarbij Engels terecht de vraag stelt of het gebruik van de handelsnaam Norah en/of Norah Plastics bij de aandelenoverdracht mee is overgegaan en Engels daardoor niet gewoon gerechtigd is tot het voeren van die naam, hetgeen, gezien de territoriale gelding van de Handelsnaamwet, in elk geval heeft te gelden voor België.

4.5. Dit alles leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Norah in deze kort gedingprocedure zullen worden afgewezen.

4.6. Norah zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Engels vordert op de voet van artikel 1019h Rv de werkelijk gemaakte advocaatkosten ter grootte van € 19.692,63. Norah voert verweer tegen de kosten voor zover deze het thans geldende indicatietarief van € 15.000,00 voor IE-zaken in kort geding van gemiddelde complexiteit overschrijden. Nu de opgevoerde kosten tot het bedrag van € 15.000,00 voldoende zijn gespecificeerd en deze de voorzieningenrechter daarnaast redelijk en evenredig voorkomen, worden de proceskosten met inachtneming van artikel 1019h Rv en de indicatietarieven tot op heden begroot op:

-	griffierecht	€ 618,00
-	salaris advocaat	<u>€ 15.000,00</u>
	Totaal	€ 15.618,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Norah tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Engels tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 15.618,00, waarin begrepen € 15.000,00 aan salaris advocaat,

5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 10 juli 2017.

