



RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/487148 / KL ZA 19-235

Vonnis in kort geding van 10 oktober 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NICOMAX B.V.,
gevestigd te Almere,
eiseres,
advocaten mrs. T.F.W. Overdijk en B.B. van der Wansem te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NICO-FASTENING B.V.,
gevestigd te Almere,
gedaagde,
advocaat mr. W.F. Wienen te Almere.

Partijen zullen hierna Nicomax en Nico-Fastening genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties (1 tot en met 7),
 - de fax van 25 september 2019 van Nicomax met producties (8 en 9),
 - de fax van 25 september 2019 van Nico-Fastening met producties (1 tot en met 9),
 - de fax van 25 september 2019 van Nico-Fastening met een productie (10),
 - de fax van 26 september 2019 van Nicomax met een vermeerdering van eis en een productie (10),
 - de mondelinge behandeling op 26 september 2019, waarbij Nicomax haar eis vermeerderd heeft,
 - de pleitnota van Nicomax,
 - de pleitnota van Nico-Fastening.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Nicomax is in 1996 opgericht door Nico , als vertegenwoordiger van Beheer B.V. Nicomax richt zich op de distributie van pneumatische gereedschappen en bevestigingsmiddelen voor de bouw. Nicomax was sinds haar oprichting agent van onder andere Max Europe B.V. en ook distributeur van de producten van het merk MAX (hierna: max-producten).

2.2. Op grond van een begin mei 2019 tussen Max Europe B.V. en Nicomax gesloten vaststellingsovereenkomst is bepaald dat vorenbedoelde distributieovereenkomst voor de markt in de Benelux doorloopt tot en met 30 september 2019 en dat Max Europe B.V. tot en met 25 februari 2020 verplicht is om bestellingen door Nicomax van reserveonderdelen te accepteren.

2.3. In een door Nicomax aan haar klanten gezonden mededeling van 20 september 2009 staat onder meer:

'Ons bedrijf behoorde sinds 2007 tot de Van Aerden Group B.V. De afdeling AERFAST bevestigingssystemen, waarvan wij deel uitmaakten, werd op 1 maart 2019 door de Japanse groep Kyocera overgenomen. Tot onze spijt werd hier niet positief op gereageerd door onze hoofdleverancier MAX Europe. Zij hebben besloten om ons de verdeling van hun producten te ontnemen, waardoor wij nog leveringen zullen krijgen tot en met het einde van deze maand. We willen benadrukken dat wij nog voorraad hebben en dat wij zullen trachten u zo goed mogelijk te blijven bedienen en toe te leveren.

De Sales & Marketing afdeling van KYOCERA Group, in samenwerking met hun dochteronderneming KYOCERA SENCO Industrial tools Inc (US), is nu volop bezig om een volledig alternatief productgamma op punt te stellen om u ook in de toekomst te kunnen blijven bedienen en professionele oplossingen aan te bieden. Dit gamma zal trouwens voortdurend uitgebreid worden met nieuwe en innovatieve producten.'

2.4. Nico-Fastening is opgericht in mei 2019 door Nico , als vertegenwoordiger van Beheer B.V. Nico-Fastening houdt zich bezig met de productie en distributie van pneumatische gereedschappen en bevestigingsmiddelen voor de bouw. Nico-Fastening is vanaf 1 september 2019 binnen de Benelux distributeur van de max-producten.

2.5. De zoon van Nico , is sinds 1996 in loondienst van Nicomax. Partijen hebben enige tijd voor dit kort geding onderhandeld over een overstap van naar Nico-Fastening, maar daar is geen overeenstemming over bereikt. Wel zijn inmiddels vier werknemers van Nicomax (drie administratieve krachten en een technische kracht) in dienst getreden bij Nico-Fastening.

3. Het geschil

3.1. Nicomax vordert, na vermeerdering van eis, dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- a. Nico-Fastening wordt verboden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, de handelsnaam *Nico-Fastening* te voeren en Nico-Fastening wordt verboden

10 oktober 2019

- een handelsnaam te voeren waarin de aanduiding NICO voorkomt, dan wel een handelsnaam te voeren die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam van Nicomax;
- b. Nico-Fastening wordt bevolen, binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis, de inschrijving van de handelsnaam *Nico-Fastening* in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te (doen) halen, danwel binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis de verwijzing naar de handelsnaam *Nico-Fastening*, naar de (voor zover Nicomax bekend niet bestaande) website www.nico.fastening.nl en het e-mailadres info@nico.fastening.nl in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te (doen) halen;
 - c. Nico-Fastening wordt veroordeeld om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen <nico-fastening.nl> en <nicofastening.nl> aan Nicomax over te dragen en om al datgene te doen wat nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistraties nico-fastening.nl en nicofastening.nl op naam worden gezet van Nicomax, één en ander conform de instructies en reglementen van de Stichting Internet Domeinregistratie (SIDN), onder toezending van afschriften van alle correspondentie tussen Nico-Fastening, SIDN en de voor haar optredende bij SIDN aangesloten deelnemer, aan de advocaat van Nicomax, binnen 2 dagen na verzending of ontvangst daarvan;
 - d. Nico-Fastening wordt bevolen, binnen 6 weken na betekening van dit vonnis, haar statutaire handelsnaam dusdanig te wijzigen dat deze geen verwarring meer kan veroorzaken met de handelsnaam van Nicomax;
 - e. Nico-Fastening wordt bevolen zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van het doen van mededelingen aan derden die inhouden dat zij exclusieve verdeler of exclusieve distributeur van de MAX producten is;
 - f. Nico-Fastening wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom ad. € 10.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedrag, voor iedere dag, een gedeelte van een dag als gehele gerekend, dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd heeft gehandeld met een van de in sub A tot en met E gegeven bevelen;
 - g. wordt bepaald dat dit vonnis, voor het geval Nico-Fastening niet binnen 14 dagen na het dit vonnis aan het bovenstaande onder c. voldoet, op de voet van art. 3:300 BW dezelfde kracht heeft als een opdracht van Nico-Fastening aan de SIDN tot het overdragen en overschrijven van de domeinnamen nico-fastening.nl en nicofastening.nl aan Nicomax;
 - h. wordt bepaald dat de termijn als bedoeld in art. 1019l Rv wordt gesteld op 6 maanden na betekening van dit vonnis;
 - i. Nico-Fastening wordt veroordeeld in de volledige proceskosten conform art. 1019h Rv, te vermeerderen met deurwaarderskosten en eventuele nakosten, met bepaling dat Nico-Fastening tevens wettelijke rente over deze proceskosten verschuldigd is vanaf 7 dagen na betekening van dit vonnis.

3.2. Nico-Fastening voert verweer met conclusie tot afwijzing van het gevorderde en veroordeling van Nicomax in de proceskosten conform art. 1019h Rv.

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

4. De beoordeling

algemeen

4.1. Het spoedeisend belang van Nicomax vloeit naar het oordeel van de voorzieningenrechter voort uit de aard van de vorderingen.

handelsnaamrecht

- 4.2. Ingevolge het bepaalde van art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) 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.
- 4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat ‘Nicomax’ en ‘Nico-Fastening’ de handelsnamen zijn van Nicomax respectievelijk Nico-Fastening en dat de handelsnaam ‘Nico-Fastening’ een jongere handelsnaam is dan de handelsnaam ‘Nicomax’.
- 4.4. De handelsnaam ‘Nicomax’ wordt gevormd door ‘Nico’, zijnde de voornaam van haar oprichter Nico , en de aanduiding ‘MAX’, zijnde het merk van de producten die Nicomax sinds 1996 verhandelt.
- 4.5. De handelsnaam ‘Nico-Fastening’ wordt gevormd door ‘Nico’, zijnde de voornaam van haar oprichter (ook hier Nico), een koppelteken ‘-’ en ‘Fastening’, zijnde een beschrijving in het Engels van het soort product dat zij per 1 september 2019 verkoopt, namelijk producten die worden gebruikt om materialen te bevestigen of vast te maken.
- 4.6. Nico-Fastening heeft ter zitting veel nadruk gelegd op de aanwezige auditieve, visuele en begripsmatige verschillen tussen beide handelsnamen. Maar naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Nicomax voldoende aannemelijk gemaakt dat een bodemrechter, later oordelende, zal beslissen dat – op grond van de aanwezige auditieve, visuele en ook begripsmatige overeenstemming tussen beide handelsnamen – het gevaar bestaat dat het relevante publiek zal denken dat er weliswaar sprake is van twee verschillende ondernemingen, maar dat er sprake is van een juridische of economische band tussen beide ondernemingen. Dit levert indirect verwarringsgevaar op in de zin van artikel 5 Hnw. In dat kader heeft de voorzieningenrechter het volgende van belang geacht.
- 4.7. Nicomax was tot 1 september 2019 feitelijk de exclusieve agent en distributeur van max-producten. Onweersproken heeft Nicomax ter zitting gesteld dat haar omzet voor 90% werd bepaald door de verkoop van max-producten.
- 4.8. De recent opgerichte Nico-Fastening verkoopt per 1 september 2019 uitsluitend max-producten. Het beschrijvende onderdeel ‘Fastening’ in de naam Nico-Fastening ziet feitelijk dus op de verkoop van max-producten.
- 4.9. De handelsnamen van beide ondernemingen beginnen met de voornaam van de (indirecte) oprichter van de ondernemingen. Deze Nico is van 1996 tot 2012 betrokken geweest bij Nicomax en is sinds 2019 actief betrokken bij Nico-Fastening en de verkoop van max-producten per 1 september 2019 door Nico-Fastening. Voldoende aannemelijk is geworden dat Nico in zijn tijd bij Nicomax voor de max-producten ook in direct contact met de klanten en distributeurs stond.

4.10. Verder geldt dat de ondernemingen Nicomax en Nico-Fastening beide gevestigd zijn in Almere. Nico-Fastening heeft ter zitting nog meegedeeld dat Nicomax plannen heeft om zich in Lelystad te vestigen, maar daar is van dit kort geding niet voldoende concreet van gebleken, zodat daar voor nu aan voorbij wordt gegaan.

4.11. Op grond van het vorenstaande is reeds voldoende aannemelijk dat het relevante publiek zal kunnen denken dat de max-producten voortaan via de aan Nicomax gelieerde Nico-Fastening gekocht moeten worden en dat Nicomax met een eigen productenlijn van bevestigingsmiddelen op de markt komt (Aerfast bevestigingssystemen). Het beeld dat beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn wordt nog versterkt doordat Nico-Fastening inmiddels ook een aantal personeelsleden van Nicomax heeft overgenomen en dat deze personen bij Nico-Fastening zich eveneens direct of indirect zullen gaan bezighouden met werkzaamheden betreffende de max-producten. Verder is ter zitting gebleken dat voor Nico-Fastening uitgangspunt is en blijft dat ook de zoon van Nico , vanaf 1996 werkzaam bij Nicomax, bij het bedrijf van Nico-Fastening komt werken.

4.12. Ook als Nico-Fastening wordt gevolgd in haar standpunt dat zij na 30 september 2019 de exclusieve verdeler is van max-producten in de Benelux (hetgeen door Nicomax wordt betwist), neemt dat het hiervoor geschetste indirecte verwarringsgevaar niet weg.

4.13. De door Nico-Fastening gestelde omstandigheid dat Nicomax recentelijk aan haar klanten heeft meegedeeld dat MAX Europe B.V. de distributieovereenkomst heeft beëindigd, leidt niet tot een ander oordeel. Met de onder 2.3. bedoelde mailing heeft Nicomax alleen haar eigen klanten op de hoogte gesteld van de nieuwe situatie en door Nico-Fastening is niet gesteld dat Nicomax monopolist op het gebied van (alle) bevestigingssystemen is, waardoor zij alsdan met haar bericht de gehele in aanmerking te nemen markt geïnformeerd heeft. Uit de door Nicomax gedane mededeling kan dus ook niet worden afgeleid dat (het overgrote deel van) de afnemers van bevestigingssystemen weten of kunnen weten dat beide ondernemingen niet aan elkaar gelieerd zijn. Dat het relevante publiek niet bestaat uit consumenten, maar uit zakelijke/industriële partijen in de bouwsector (dealers en eindgebruikers) maakt dit niet anders.

onrechtmatig handelen

4.14. Nicomax heeft ter zitting gesteld dat de handelwijze door Nico-Fastening tevens als onrechtmatig als bedoeld in art. 6:162 BW moet worden beschouwd. Gelet op hetgeen in dit vonnis is overwogen over de inbreuk op de handelsnaam 'Nicomax' van Nicomax is geen nader oordeel over het vermeend onrechtmatig handelen van Nico-Fastening nodig. De aanvullende grondslag van onrechtmatige daad leidt namelijk niet tot toewijzing van meer voorzieningen dan op grond van de handelsnaamwet in kort geding al toewijsbaar is.

conclusie voor het gevorderde

4.15. Onder 4.6 e.v. is overwogen dat in dit kort geding er van uit kan worden gegaan dat het gebruik door Nico-Fastening van haar handelsnaam 'Nico-Fastening' een indirect verwarringsgevaar oplevert in de zin van art. 5 Hnw met de oudere handelsnaam 'Nicomax' van Nicomax. Dit betekent dat Nicomax voldoende recht op en spoedeisend belang heeft bij toewijzing in na te melden zin van het onder 3.1 onder a. gevorderde verbod tot het gebruik door Nico-Fastening van haar handelsnaam 'Nico-Fastening'. Toewijzing van het overige

onder 3.1 onder a. gevorderde is op dit moment niet aan de orde. Zo bestaat tegen het gebruik van de handelsnaam Nico-Waterbedden natuurlijk geen bezwaar. Evenmin is op dit moment plaats voor toewijzing van het gevorderde algemene verbod op het voeren van een handelsnaam die op verwarringwekkende wijze overeenkomt met de handelsnaam van Nicomax.

4.16. Op grond van vorenbedoeld indirect verwarringsgevaar zal ook het onder 3.1 onder b. primair gevorderde en het onder 3.1 onder c. gevorderde worden toegewezen, met dien verstande dat Nico-Fastening een ruimere termijn wordt gegund om aan deze vorderingen te voldoen.

4.17. Het onder 3.1 onder d. gevorderde zal niet worden toegewezen, nu deze vordering moet worden begrepen reeds deel uit te maken van het toewijsbaar geachte deel van de vordering genoemd onder 3.1 onder a. Nicomax heeft dan ook onvoldoende belang bij toewijzing van de vordering onder 3.1. onder d.

4.18. Het onder 3.1 onder e. gevorderde verbod om mededelingen aan derden te doen die inhouden dat Nico-Fastening exclusieve verdeler of exclusieve distributeur van de max-producten is, wordt niet toegewezen. Vast staat dat MAX-Europa B.V. de distributieovereenkomst met Nicomax heeft beëindigd en een nieuwe distributieovereenkomst met Nico-Fastening heeft gesloten. De vraag of hier al dan niet sprake is van exclusiviteit is een kwestie van uitleg en gaat het bestek van dit kort geding over verwarringsgevaar met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam 'Nico-Fastening' te buiten.

4.19. De onder 3.1 onder f. gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als hierna te melden.

4.20. De onder 3.1 onder g. gevorderde voorziening betreffende art. 3:300 BW wordt niet toegewezen. Er worden al dwangsommen toegekend teneinde Nico-Fastening te laten handelen in overeenstemming met dit vonnis en er is niet gesteld welk belang Nicomax daarnaast nog heeft op een voorziening als bedoel artikel 3:300 BW.

4.21. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden.

proceskosten

4.22. Nico-Fastening zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten betreffende het handelsnaamrecht moeten op de voet van art. 1019h Rv worden vastgesteld. Het onderdeel over de onrechtmatige daad valt niet onder de reikwijdte van art. 1019h Rv. De verhouding tussen beiden wordt gesteld op: 90 staat tot 10.

4.23. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van art. 1019h Rv gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In lijn met hetgeen partijen ook hebben betoogd, zal in dit geval als uitgangspunt voor de advocaatkosten worden genomen het tarief behorend bij een eenvoudig kort geding, zijnde maximaal € 6.000,-. Dit tarief is gekozen, omdat er een enkele IE-grondslag is (handelsnaamrecht) en de zaak ook als eenvoudig kan worden

gekwalficeerd. Uit de door Nicomax overgelegde specificatie blijkt dat er aanzienlijk meer kosten zijn begroot dan voormeld maximumtarief, zodat een bedrag van € 5.400,-- ex BTW (zijnde 90% van € 6.000,--) zal worden toegewezen.

4.24. Het overige deel van de advocaatkosten wordt begroot op € 98,-- (zijnde 10% van € 980,--). In totaal zal dan ook een bedrag van € 5.490,-- aan advocaatkosten worden toegewezen.

4.25. Nico-Fastening zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Nicomax worden begroot op:

- betekening oproeping	€	86,40
- griffierecht		639,00
- salaris advocaat		<u>5.490,00</u>
Totaal	€	6.215,40

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Nico-Fastening om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de handelsnaam 'Nico-Fastening' te voeren,

5.2. beveelt Nico-Fastening om binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis, de inschrijving van de handelsnaam 'Nico-Fastening' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te (doen) halen,

5.3. veroordeelt Nico-Fastening om binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen <nico-fastening.nl> en <nicofastening.nl> aan Nicomax over te dragen en om al datgene te doen wat nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistraties nico-fastening.nl en nicofastening.nl op naam worden gezet van Nicomax, één en ander conform de instructies en reglementen van de Stichting Internet Domeinregistratie (SIDN), onder toezending van afschriften van alle correspondentie tussen Nico-Fastening, SIDN en de voor haar optredende bij SIDN aangesloten deelnemer, aan de advocaat van Nicomax, binnen 2 werkdagen na verzending of ontvangst daarvan;

5.4. veroordeelt Nico-Fastening om aan Nicomax een dwangsom te betalen van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan (een van) de hiervoor gegeven beslissingen voldoet,

5.5. bepaalt dat uit hoofde van dit vonnis niet meer dan een bedrag van € 100.000,-- aan dwangsommen wordt verbeurd,

5.6. bepaalt de termijn ex 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,

5.7. veroordeelt Nico-Fastening in de proceskosten, aan de zijde van Nicomax tot op heden begroot op € 6.215,40, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.8. veroordeelt Nico-Fastening in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Nico-Fastening niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenberg en in het openbaar uitgesproken door mr. S.C. Hagedoorn op 10 oktober 2019.

