

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/631920 / KG ZA 17-768 CB/EB

Vonnis in kort geding van 12 september 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PROJECT MOORE ADVOCATEN B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
ciseres bij dagvaarding van 17 juli 2017,
advocaat mr. A.C.M. Alkema te Amsterdam.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MAARTEN KUIPER B.V., tevens handelend onder de naam **MOORE PARTNERS**,
gevestigd te Zwolle,
gedaagde,
advocaat mr. A.J. van der Kolk te Zwolle.

Partijen zullen hierna Project Moore en Moore Partners worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 29 augustus 2017 heeft Project Moore gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Moore Partners heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Project Moore heeft verzocht productie 4 van Moore Partners buiten beschouwing te laten wegens overschrijding van de termijn voor het indienen van stukken. Op dit verzoek zal hierna onder 4.10 worden beslist. Na verder debat hebben zij verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aan de zijde van Project Moore aanwezig mr. E.N.M. Visser (directeur), mr. J. Koëter (directeur), mr. Chr.G.A.J. van Seeters (directeur) en mr. I. Feenstra (Senior Associate) met mr. A.P. Groen (kantoorgenoot van mr. Alkema). Aan de zijde van Moore Partners waren aanwezig M. Kuiper (indirect bestuurder) en mr. Van der Kolk.

2. De feiten

2.1. Project Moore is een advocatenkantoor, opgericht in 2011 en gespecialiseerd in IT-recht en privacy. Haar websiteadres is www.projectmoore.com. De naam van het kantoor verwijst naar de Wet van Moore, vernoemd naar haar bedenker Gordon Moore. Deze wet beschrijft een lange termijntrend in de ontwikkeling van technologie. Volgens deze wet verdubbelt iedere twee jaar het aantal transistors dat op een chip kan worden geplaatst. Over de naamkeuze stond in mei 2011 op de website van Project Moore onder meer het volgende:

"(...)

De Wet van Moore staat symbool voor technologische vooruitgang en de grote rol die IT speelt in onze informatiemaatschappij. Technologie is voortdurend in ontwikkeling, net als het recht dat daarop van toepassing is. Ook Project Moore is continu gericht op vooruitgang en vernieuwing. Project Moore volgt technologische ontwikkelingen op de voet en zorgt voor innovatieve juridische oplossingen. (...)"

2.2. Project Moore heeft op haar website een aantal voorbeelden genoemd van oplossingen die zij haar cliënten in de loop der jaren heeft geboden. Tot die voorbeelden behoren onder meer de volgende:

"(...)

We were asked to help select and contract a single IT supplier who would manage all the existing suppliers and take over some services itself to reduce the number of suppliers and systems. We established a negotiation strategy that would streamline the selection process and limit the overall negotiation period as much as possible. We worked alongside our client's business teams to draft schedules and translate business requirements into legal document.

(...)

We were engaged by an international producer of fast moving consumer goods to improve its global level of data protection compliance. (...) To raise awareness of the importance of data protection within the company, we hosted an interactive presentation for every stakeholder (legal, marketing, IT, security, compliance, database management). Everyone was encouraged to ask questions and share experiences. This feedback loop gave us valuable insights into the company's current (and future) marketing and IT initiatives, and enabled us to provide better tailored solutions. The next step was to assist our client with analysing and structuring the various data flows. (...) On this basis we determined that a global privacy strategy would be the most efficient management system. (...) To roll this out we prepared a privacy toolset with practical, user-friendly measures. Action items were prioritised on the basis of risk and quick wins. We also used the privacy toolset as a project management tool to monitor progress on both sides (...)"

2.3. Naast de hiervoor aan de orde gekomen dienstverlening organiseert Project Moore ook interactieve kennissessies op het vlak van IT-recht en privacy voor haar cliënten.

2.4. In september 2016 is Moore Partners opgericht. Moore Partners is een IT-adviesbureau. Op haar website licht Moore Partners haar activiteiten als volgt toe:

C/13/631920 / KG ZA 17-768 CB/EB
12 september 2017

3

“Wij helpen organisaties met het benutten van de mogelijkheden van innovatieve technologie. Van strategie tot implementatie. Dat doen we niet alleen. Wij werken graag en veel samen met een groot aantal partners die met een frisse blik bijdragen aan de vraagstukken van onze opdrachtgevers.”

2.5. Onder het kopje “Hoe wij onze opdrachtgevers helpen” staat op de website van Moore Partners het volgende:

“(…)

- Inspiratie: verzorgen van inspiratiebijeenkomsten, bijdrage aan strategiedagen, inspiratiesessies.
- Advies en strategie: expertmatig advies over complexe vraagstukken, begeleiding van strategiesessies, communicatie van uw strategie.
- Implementatie en realisatie: project- en programmamanagement van complexe veranderingen met een grote technologie component, tijdelijk management van de afdeling IT, informatiemanagement, analytics of innovatie.
- Training: regelmatig organiseren wij trainingen zowel op basis van open-inschrijving als op-maat en in-company. (…)

2.6. Over de naamgeving van Moore Partners staat op haar website het volgende:

“3 januari 2017 werd Gordon Moore 88 jaar. In 1965 voorspelde Gordon Moore dat de capaciteit van computerchips elke twee jaar zou verdubbelen. Deze voorspelling staat tegenwoordig bekend als de Wet van Moore en houdt tot op de dag van vandaag stand. De wet van Moore beschrijft de exponentiële groei die technologie doormaakt en waar organisaties in alle sectoren mee te maken hebben. (…)

2.7. Bij brief van 8 juni 2017 heeft de advocaat van Project Moore Moore Partners gesommeerd te bevestigen dat zij – kort gezegd – het gebruik van de handelsnaam Moore Partners zal staken. Moore Partners heeft dat niet willen bevestigen.

3. Het geschil

3.1. Project Moore vordert, kort gezegd, Moore Partners op straffe van verbeurte van dwangsommen te veroordelen om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Project Moore te staken en gestaakt te houden en de inschrijving van de handelsnaam Moore Partners in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te laten halen en niet opnieuw te registreren, alles met veroordeling van Moore Partners in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv en met bepaling van de termijn voor het indienen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na vonnisdatum.

3.2. Moore Partners voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat 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.

De handelsnamen van partijen

4.2. Moore Partners bestrijdt dat bij de beoordeling van het geschil moet worden uitgegaan van de handelsnaam "Project Moore", zoals Project Moore doet. Moore Partners stelt zich op het standpunt dat de handelsnaam van Project Moore "Project Moore Advocaten" is en dat nergens uit blijkt dat Project Moore de handelsnaam "Project Moore" gebruikt, zonder de toevoeging "Advocaten". Zij baseert zich daarbij op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de zoekresultaten van een Google-zoekopdracht met als zoekterm "Project Moore" en op een publicatie op de website www.advocatie.nl.

4.3. De inschrijving van de Kamer van Koophandel is niet van doorslaggevend belang, gelet op het volgende. Nog daargelaten dat in de twee laatstgenoemde stukken, anders dan Moore Partners wil doen geloven, niet alleen "Project Moore Advocaten" staat, maar ook "Project Moore" zonder de toevoeging "Advocaten" (zie bij de zoekresultaten de eerste en derde omcirkelde vermelding aan de linkerkant van de pagina) en de tweede en vierde zin van de publicatie op www.advocatie.nl). geldt dat Project Moore enveloppen, visitekaartjes, uitnodigingen en publicaties heeft overgelegd waarbij telkens gebruik is gemaakt van de naam "Project Moore". Moore Partners is op die stukken niet ingegaan. Verder staat vast dat het adres van de website van Project Moore www.projectmoore.com is. Op grond van de hiervoor genoemde bedrijfsuitingen is voldoende aannemelijk dat Project Moore bij de door haar onderneming verleende dienstverlening gebruik maakt van de naam "Project Moore". Met die naam moet de handelsnaam van Moore Partners dan ook worden vergeleken.

4.4. Beide namen worden gedomineerd door het bestanddelen "Moore". Die bestanddelen zijn het meest kenmerkend. Zij zijn auditief, visueel en ook begripsmatig identiek. De bestanddelen "Project" en "Partners" zijn louter beschrijvend. De handelsnaam van Moore Partners wijkt dus slechts in gering mate af van de handelsnaam van Project Moore.

4.5. Het betoog van Moore Partners dat het bestanddeel "Moore" beschrijvend is voor IT-activiteiten en daarom niet kan worden gemonopoliseerd, gaat niet op. Op zichzelf wordt met de naam "Moore" alleen tot uitdrukking gebracht (met name voor (rechts)personen die zijn ingevoerd op dat gebied) dat de aanbieder van de

C/13/631920 / KG ZA 17-768 CB/EB
12 september 2017

5

diensten actief is op het terrein van de IT. Welke diensten precies worden verleend kan uit die naam niet worden opgemaakt. Moore Partners heeft ook maar één andere IT-onderneming kunnen noemen wier naam het bestanddeel "Moore" bevat, te weten Meridiusmoore.com. Dat is te weinig om aan te kunnen nemen dat de naam "Moore" beschrijvend is geworden voor bepaalde diensten of waren.

De aard van de ondernemingen

4.6. Daarbij komt dat voorshands aannemelijk is geworden dat de activiteiten van partijen minst genomen complementair aan elkaar zijn en zelfs een overlap vertonen. Beide partijen adviseren cliënten die te maken hebben met technologische ontwikkelingen en veranderprocessen. Uit de hiervoor bij de feiten weergegeven inhoud van de websites van partijen blijkt dat beiden de behoefte van de cliënt analyseren, advies geven over de verschillende keuzemogelijkheden en dat zij het gehele proces van begin tot eind begeleiden, alles zo nodig met inschakeling van derden indien de eigen expertise niet toereikend is. Daarnaast blijkt uit de informatie op de websites dat beide ondernemingen kennissessies voor hun opdrachtgevers organiseren. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Project Moore heeft Moore Partners niet aannemelijk gemaakt dat de dienstverlening van Project Moore, anders dan die van Moore Partners, puur juridisch is.

De vestigingsplaats van de ondernemingen

4.7. Weliswaar zijn de ondernemingen van partijen in verschillende steden gevestigd, Project Moore in Amsterdam en Moore Partners in Amersfoort, maar niet betwist is dat beide ondernemingen landelijk opereren, zodat de vestigingsplaats niet van doorslaggevend belang is. Ook omdat beide partijen actief zijn op het internet is de vestigingsplaats van minder belang.

Conclusie

4.8. Op grond van het voorgaande is aannemelijk geworden dat het gevaar bestaat dat het publiek bij de huidige stand van zaken de ondernemingen van partijen met elkaar zal verwarren ("directe verwarring") of in ieder geval de indruk zal hebben dat de ondernemingen in verband met elkaar staan ("indirecte verwarring"). Ook indirecte verwarring levert verwarringsgevaar op in de zin van artikel 5 Hnw. Voorshands is dan ook voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure het beroep van Project Moore op artikel 5 Hnw zal slagen, zodat daarop in kort geding kan worden vooruitgelopen. Bij de gevraagde voorzieningen heeft Project Moore een spoedeisend belang, nu sprake is van een voortdurende inbreuk op haar handelsnaam. De vordering zal worden toegewezen als na te melden. Wel wordt de gevorderde termijn van vijf dagen te kort geacht voor het doorvoeren van een naamswijziging. Moore Partners zal een termijn van een maand worden gegund. Ook zal gevorderde dwangsom worden gematigd en gemaximeerd als in de beslissing vermeld.

C/13/631920 / KG ZA 17-768 CB/EB
12 september 2017

6

4.9. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zal, zoals door Moore Partners verzocht, worden bepaald op drie maanden na heden.

4.10. Moore Partners zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bij die uitkomst heeft Project Moore geen belang meer bij haar verzet tegen toelating van de door Moore Partners als productie 4 overgelegde kostenspecificatie, zodat die productie zal worden toegelaten. Moore Partners heeft geen verweer gevoerd tegen het door Project Moore gevorderde bedrag van € 6.000,00 aan salaris advocaat. Dat is ook het indicietarief voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige. De kosten aan de zijde van Project Moore worden begroot op:

- dagvaarding	€	80,42
- griffierecht		618,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.698,42

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Moore Partners om binnen een maand na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Project Moore te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door de naam Moore Partners (of die naam nou met hoofdletters of kleine letters is geschreven) te verwijderen van haar website, van haar zakelijke stukken zoals briefpapier en offertes, uit haar domeinnaam en van haar bedrijfspand, en geen andere naam te kiezen waarvan het bestanddeel "Moore" deel uitmaakt.

5.2. veroordeelt Moore Partners om binnen een maand na betekening van dit vonnis de inschrijving van de handelsnaam Moore Partners door te laten halen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, met gelijktijdig afschrift van de in dat verband gevoerde correspondentie aan de advocaat van Project Moore, en verbiedt Moore Partners die handelsnaam opnieuw te registreren,

5.3. veroordeelt Moore Partners om aan Project Moore een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet voldoet aan een of meer van de onder 5.1 en 5.2 uitgesproken hoofdveroordelingen, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt,

5.4. veroordeelt Moore Partners in de proceskosten, aan de zijde van Project Moore tot op heden begroot op € 6.698,42,

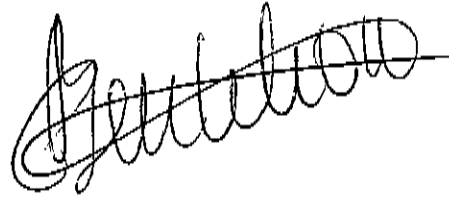
5.5. stelt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden na heden,

C/13/631920 / KG ZA 17-768 CB/EB
12 september 2017

7

- 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2017.



UITGEGEVEN VOOR GRUPEL
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

