

lees

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/597166 / KG ZA 20-730

Vonnis in kort geding van 20 oktober 2020

in de zaak van

VANGOUD ADVOCATEN B.V.,
te Arnhem,
eiseres,
advocaat mr. A. Bekema te Haarlem,

tegen

B onder meer handelend onder de naam **GOUD
ADVOCATEN**,
te Gorinchem,
gedaagde,
advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Zeist.

Partijen zullen hierna Vangoud Advocaten en **B** genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:¹

- de kort geding aanvraag van Vangoud Advocaten, op 29 juli 2020 ingediend bij de rechtbank Rotterdam;
- het verwijzingsvonnis van de rechtbank Rotterdam van 3 augustus 2020, waarin de rechtbank Rotterdam de zaak op grond van artikel 46b Wet RO² naar de rechtbank Den Haag heeft verwezen;
- de dagvaarding van 12 augustus 2020 met producties EP01 t/m EP16;
- de conclusie van antwoord, met producties GP01 t/m GP28;
- de e-mail van **B** van 18 september 2020 met twee bijlagen, met het verzoek deze bijlagen aan productie GP28 toe te voegen;
- producties EP17 t/m EP22;
- de pleitnota van Vangoud Advocaten, met productieoverzicht;
- productie GP30;
- de pleitnota van **B**.

1.2. Op 22 september 2020 heeft een digitale mondelinge behandeling via een skype-verbinding met participatie van partijen en hun advocaten plaatsgevonden. Die behandeling

¹ De procedure is aangepast in verband met de uitbraak van het coronavirus.

² Wet op de rechterlijke organisatie

had tot doel partijen te laten re- en dupliceren, het stellen van vragen aan partijen door de voorzieningenrechter en het beproeven van een schikking.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Vangoud Advocaten is een op 25 maart 2011 opgericht en in Arnhem gevestigd advocatenkantoor. Zij drijft haar onderneming blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel onder de handelsnamen 'Vangoud Advocaten B.V.', 'Vangoud Advocaten' en 'Vangoud'.

2.2. Vangoud Advocaten is gespecialiseerd in juridische dienstverlening op het terrein van het vastgoed en de overheid.

2.3. De website van Vangoud Advocaten is gekoppeld aan de domeinnamen <www.vangoudadvocaten.nl> (sinds maart 2011) en <www.vangoud.nl> (sinds februari 2013). De onderneming van Vangoud Advocaten is per e-mail te bereiken via het e-mailadres <info@vangoudadvocaten.nl>.

2.4. Vangoud Advocaten maakt op haar gevel, op haar briefpapier en op haar website gebruik van het volgende logo (waarbij opgemerkt wordt dat de woorden VanGoud op de gevel in de kleur goud zijn gesteld):

VANGOUD

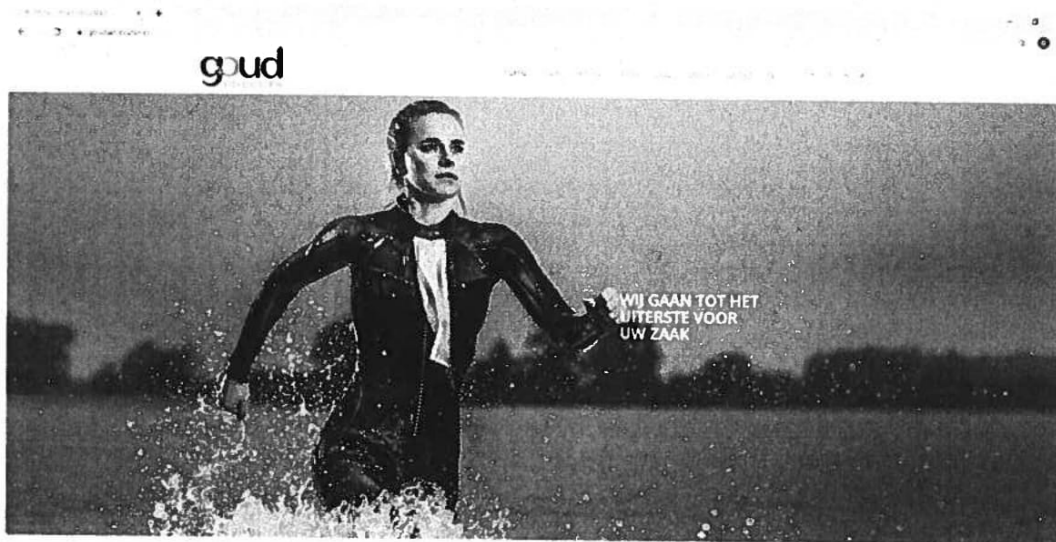
2.5. [B] drijft sinds november 2010 een eenmanszaak, voorheen onder de naam Putters Advocatuur. Sinds 13 juli 2020 neemt [B] aan het economische verkeer deel onder de handelsnaam 'Goud Advocaten'. De voorheen door [B] gehanteerde domeinnaam <www.puttersadvocatuur.nl> wordt per diezelfde datum doorgelinkt naar de domeinnaam <www.goudadvocaten.nl>. De onderneming van [B] is momenteel per e-mail te bereiken via de e-mailadressen <info@goudadvocaten.nl> en [B].

2.6. Het advocatenkantoor van [B] is gespecialiseerd in het contractenrecht, het arbeidsrecht, het familierecht en het ondernemingsrecht.

2.7. [B] maakt op haar website en op haar briefpapier gebruik van het volgende logo (de 'o' en 'advocaten' zijn in goudkleurige letter afgebeeld):

goud
ADVOCATEN

2.8. De homepage van de website van B vertoont het hierna weergegeven beeld:



De tekst onder deze foto luidt:

Wij doen dit zelf en helpen ook anderen graag hierbij. Onder het genot van een goede bak koffie wisselen we graag van gedachten over het uiteindelijke doel. Wij staan voor u klaar met tips, handvatten en adviezen om het u als ondernemer makkelijker te maken.

Voorts staat onderaan de homepage de volgende (goudkleurige) tekst:

OPRECHT ADVIES

Ondernemen is net topsport. Elke dag sta je met passie op om het beste uit jezelf, je team en je omgeving te halen. Elke dag lever je een topprestatie om een stap dichterbij je doel of droom te komen.

Wij doen dit zelf en helpen ook anderen graag hierbij. Onder het genot van een goede bak koffie wisselen we graag van gedachten over het uiteindelijke doel. Wij staan voor u klaar met tips, handvatten en adviezen om het u als ondernemer makkelijker te maken.

2.9. Het team van [B] wordt op haar website als volgt gepresenteerd:



2.10. Op 14 juli 2020 heeft Vangoud Advocaten [B] gesommeerd het gebruik van de handelsnaam Goud Advocaten te staken en gestaakt te houden. [B] heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Vangoud Advocaten vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [B] veroordeelt om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de handelsnaam Goud Advocaten en de domeinnaam www.goudadvocaten.nl, alsmede ieder gebruik van een handelsnaam en/of domeinnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Vangoud Advocaten, te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat [B] nalaat hier geheel of ten dele aan te voldoen, met veroordeling van [B] in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv³, te vermeerderen met nakosten en de wettelijke rente over die nakosten.

3.2. Vangoud Advocaten legt aan deze vordering ten grondslag dat [B] met het voeren van haar handelsnaam Goud Advocaten in strijd handelt met artikel 5 Hnw⁴ en aldus inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Vangoud Advocaten. De handelsnaam van

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁴ Handelsnaamwet

[B] stemt immers in grote mate overeen met de handelsnaam van Vangoud Advocaten, waardoor bij het publiek verwarring te duchten is.

3.3. [B] voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet ontvankelijk verklaring van Vangoud Advocaten in haar vorderingen dan wel deze vorderingen af te wijzen, met veroordeling van Vangoud Advocaten in de kosten van het geding conform artikel 1019h Rv, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.

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

4. De beoordeling

Handelsnaaminbreuk?

4.1. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, 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.

4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat Vangoud Advocaten haar handelsnaam al voerde voordat [B] haar ondernemingsactiviteiten is gaan uitvoeren onder de naam 'Goud Advocaten'.

4.3. Voorshands oordelend is geen sprake van handelsnaaminbreuk waartoe als volgt wordt overwogen.

4.3.1. [B] gebruikt niet dezelfde handelsnaam als Vangoud Advocaten. Door toevoeging van het woordje 'van' of 'Van' in de handelsnamen van Vangoud Advocaten, heeft deze eerder het karakter van een verwijzing naar een familienaam zoals dat in de advocatuur zeer gebruikelijk is. Dat aan het kantoor van Vangoud Advocaten geen advocaat verbonden is met die achternaam doet daar niet aan af omdat dit bij vele kantoornamen het geval is. In elk geval krijgt 'goud' doordat het wordt voorafgegaan door 'van' of 'Van' en aan elkaar is geschreven, aanzienlijk minder aandacht bij de handelsnamen van Vangoud Advocaten. [B] gebruikt 'goud' daarentegen losstaand.

4.3.2. Voorts merkt [B] terecht op dat haar handelsnaam onmiskenbaar refereert aan het aanprijzende karakter van de term 'goud'. Met [B] kan voorshands worden aangenomen dat de aanduiding 'goud' in het algemene spraakgebruik en in de commerciële praktijk een gebruikelijke aanprijzende term is, die tot uitdrukking brengt dat de betrokken waren en/of diensten van (zeer) goede kwaliteit of anderszins erg waardevol zijn dan wel volop voordelen bieden. Zo wordt in de commercie bijvoorbeeld steeds vaker onderscheid gemaakt in serviceniveaus, waarbij de klant kan kiezen uit brons, zilver en goud en soms zelfs nog platina en diamant. Daarbij valt onder meer te denken aan het aanbod van creditcards of frequent flyer arrangementen. De aanduiding 'goud' duikt bovendien veel op in handelsnamen, waaronder in de (zakelijke) dienstverlening, zoals de horeca. Voorts bestaat er een onderneming die zich Goud Kwadraat noemt en 'Legal Management & Consultancy' diensten verleent. Daarbij wordt op de website van die onderneming de link

gelegd met hoogwaardige dienstverlening en dat men 'altijd voor goud gaat'. Voorshands is de term 'goud' zo al onderscheidend dan op zijn best zwak onderscheidend.

4.3.3. Steun voor deze opvatting vindt de voorzieningenrechter in de merkenrechtspraak van het EUIPO⁵ ten aanzien van het onderscheidend vermogen van een merk. Zo heeft de Board of Appeal van het EUIPO al verschillende keren aangenomen dat het woordmerk GOLD voor een verscheidenheid aan diensten zuiver beschrijvend is⁶. In andere uitspraken wordt aangenomen dat het merk GOLD zwak onderscheidend is omdat het een lovend karakter heeft en verwijst naar *'products which are the best of their kind or special in some way'*⁷. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geldt dit net zo voor het Nederlandse woord GOUD.

4.3.4. Voorts is van belang dat B dit beschrijvende karakter van het woord 'goud' op haar website tot uitdrukking heeft gebracht. Zij benadrukt dit door met het plaatsen van sportieve en aan sport gerelateerde foto's en teksten als 'topsport', 'topprestatie', 'wedstrijd winnen', 'het winnende team' en 'tot het uiterste gaan' te refereren aan de hoogwaardige dienstverlening die haar kantoor te bieden heeft.

4.3.5. Hieraan kan worden toegevoegd dat op basis van het verhandelde ter zitting voldoende duidelijk is dat de praktijkgebieden van partijen geen of slechts zeer geringe overlap vertonen. Vangoud Advocaten is immers gespecialiseerd op de gebieden vastgoed en overheid, terwijl het advocatenkantoor van B zich uitsluitend richt op arbeidsrecht, contractenrecht, familierecht en ondernemingsrecht. Dat in beide praktijken ook contractenrecht aan de orde kan komen doet niet anders denken over de specialisatie over en weer.

4.3.6. Tot slot is van belang dat de afstand tussen de vestigingsplaatsen aanzienlijk is, waarbij aannemelijk is dat B in Gorinchem een voornamelijk lokale praktijk voert, terwijl Vangoud Advocaten zich vanuit Arnhem richt op klanten uit heel Nederland.

4.4. De kans op verwarring is, gelet op de verschillen tussen de handelsnamen, de (op zijn best) zwakke bescherming die het overeenstemmende woord 'goud' kan worden toegekend, de verschillen in praktijkgebieden en de afstand tussen de plaatsen van vestiging, alles afwegende daarom verwaarloosbaar te achten. Deze conclusie wordt gesteund door de omstandigheid dat in de praktijk zich nog geen relevante gevallen van verwarring hebben voorgedaan. Uit het voorgaande is eveneens duidelijk dat, indien en voor zover bijkomende omstandigheden vereist zijn⁸, deze in deze zaak gesteld noch gebleken zijn.

⁵ European Intellectual Property Office te Alicante, Spanje

⁶ Zie onder meer Boards of Appeal of the EUIPO, 8 januari 2018, R 1106/2017-5

⁷ Zie bijvoorbeeld Opposition Division of the EUIPO 24 januari 2020, Opposition No. B 3 074 177, p. 4 en de daarin aangehaalde jurisprudentie

⁸ Een daarop gerichte prejudiciële vraag ligt thans – naar aanleiding van een inmiddels bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geroyeerde zaak – voor bij de Hoge Raad, zie <https://www.hogeraad.nl/prejudicielevragen/?vraag=19/04586>).

Slotsom en kosten

4.5. De voorzieningenrechter komt – gelet op wat hiervoor is overwogen – tot de slotsom dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat onderhavige verbodsvordering met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam ‘Goud Advocaten’ in een bodemprocedure zal worden afgewezen. Dit brengt mee dat in kort geding de vordering zal worden afgewezen.

4.6. Vangoud Advocaten zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. B maakt aanspraak op vergoeding van de kosten op de voet van artikel 1019h Rv en heeft in dit kader haar kosten opgegeven, die sluiten op een bedrag van € 12.625,01 exclusief btw. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicetarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Deze zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter (net) onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. Het door B gespecificeerde bedrag overstijgt dit maximumtarief niet, zodat het opgegeven bedrag zal worden toegewezen, vermeerderd met het door B verschuldigde griffierecht van € 304,-, zodat het totaalbedrag uitkomt op € 12.929,01. De door B gevorderde wettelijke rente over deze kosten wordt op na te melden wijze toegewezen.

4.7. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010: BL1116, NJ 2011/237). Voor zover B heeft bedoeld die nakosten te doen begroten op de voet van artikel 1019h Rv wordt dit afgewezen, omdat B daarvan geen opgave heeft gedaan zodat het forfaitaire tarief van toepassing is (€ 157,- zonder betekening en verhoogd met € 82,- in geval van betekening).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen van Vangoud Advocaten af;

5.2. veroordeelt Vangoud Advocaten in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van B begroot op € 12.929,01, te vermeerderen met wettelijke rente ex artikel 6:119 BW⁹ vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis, tot de dag van volledige betaling.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 20 oktober 2020.

Huileijendaal - Pmk
⁹ Burgerlijk Wetboek