

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd. De producties zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] VG respectievelijk VV.

Waar de zaak over gaat

Eiseres/appellante vordert in kort geding gedaagde/geïntimeerde te bevelen het gebruik van haar handelsnaam Goud Advocaten te staken omdat die handelsnaam inbreuk maakt op haar handelsnaam Vangoud Advocaten. Het hof is van oordeel dat sprake is van inbreuk en wijst de vordering toe.

De feiten

1.1. Vangoud 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'.

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

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

1.4. Vangoud Advocaten maakt op haar gevel, op haar briefpapier en op haar website gebruik van het volgende logo:

VANGOULD

De woorden VanGoud zijn op de gevel in de kleur goud afgebeeld.

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

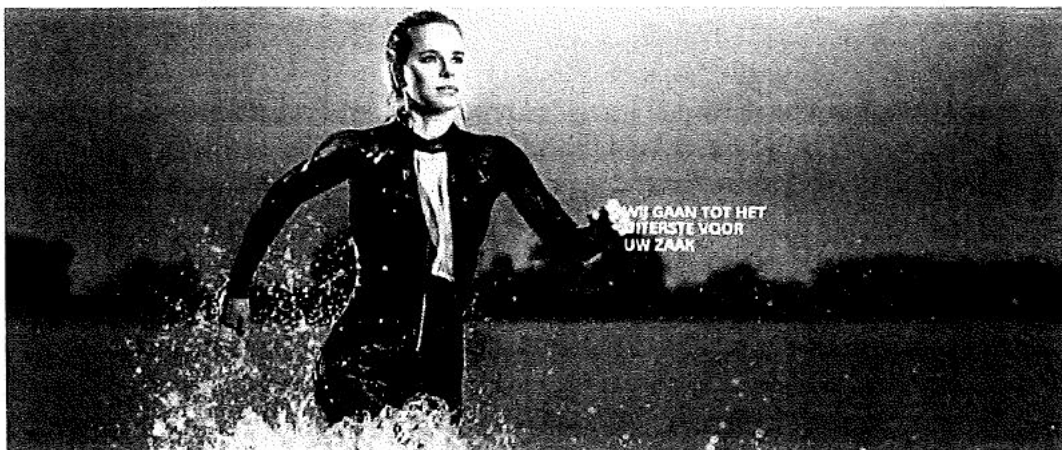
1.6. Het advocatenkantoor van [REDACTED] is gespecialiseerd in het contractenrecht, het arbeidsrecht, het familierecht en het ondernemingsrecht.

1.7. [REDACTED] maakt op haar website en op haar briefpapier gebruik van het volgende logo (waarbij de 'o' in het woord 'goud' en het woord 'advocaten' in goudkleurige letters zijn afgebeeld):

goud

1.8. De homepage van de website van [REDACTED] vertoont het volgende beeld:

goud



1.9 Het team van [REDACTED] wordt op haar website als volgt gepresenteerd:

goud



WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Een voorstellen

1.10. Op 14 juli 2020 heeft Vangoud [REDACTED] gesommeerd het gebruik van

de handelsnaam Goud Advocaten te staken en gestaakt te houden. [REDACTED] heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

De vorderingen, de verweren, de beslissing van de rechtbank en de grieven

2. Vangoud heeft, kort gezegd, gevorderd [REDACTED] te veroordelen 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, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van [REDACTED] in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv, met nakosten en wettelijke rente.

3. Vangoud legt aan deze vordering ten grondslag dat [REDACTED] met het voeren van haar (jongere) handelsnaam Goud Advocaten in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) en aldus inbreuk maakt op haar (oudere) handelsnaamrechten nu er door het gebruik van die jongere handelsnaam verwarring tussen de ondernemingen van partijen bij het publiek te duchten is omdat

- de handelsnaam van [REDACTED] slechts in geringe mate afwijkt van haar handelsnaam, daar in beide handelsnamen het woord goud het onderscheidende bestanddeel is;
- de aard van de dienstverlening identiek is;
- de afstand tussen de beide kantoren van circa 80 km niet van belang is, daar partijen beiden actief zijn op internet waardoor zij beide landelijk vindbaar zijn en omdat Vangoud (potentiële) cliënten door heel Nederland bijstaat en zich daarop richt;
- er bovendien al daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

4. De rechtbank heeft het gevorderde afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat de kans op verwarring, 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 is te achten. Hij heeft voorts overwogen dat deze conclusie wordt gesteund door de omstandigheid dat in de praktijk zich nog geen relevante gevallen van verwarring hebben voorgedaan en dat bijkomende omstandigheden, indien en voor zover vereist, gesteld noch gebleken zijn.

5. De grieven richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van verwarringsgevaar en inbreuk op de handelsnaam van Vangoud en de daarvoor gegeven motivering. De grieven van Vangoud zijn met name gericht tegen de volgende oordelen van de voorzieningenrechter

- dat het woord goud minder aandacht krijgt in de handelsnaam Vangoud advocaten dan in de handelsnaam Goud advocaten (grief 1);
- dat het element "goud", zo al onderscheidend, op zijn best zwak onderscheidend is (grieven 2 en 3);
- dat de praktijkgebieden van Vangoud en [REDACTED] geen of slechts een geringe overlap vertonen en dat dit van belang is (grief 4);
- dat de afstand tussen de kantoren van belang is (grief 5);
- dat de kans op verwarring verwaarloosbaar is en dat deze conclusie wordt gesteund door de omstandigheid dat in de praktijk zich nog geen relevante gevallen van verwarring hebben voorgedaan (grief 6).

6. [REDACTED] betwist dat sprake is van verwarringsgevaar omdat
- het woord goud in haar handelsnaam beschrijvend zal worden opgevat;
 - het woord Van het dominante bestanddeel is in de handelsnaam Vangoud;
 - de dienstverlening van de kantoren belangrijk verschilt;
 - de afstand tussen de vestigingsplaatsen van belang is;
 - er zich nog geen gevallen van (relevante) verwarring hebben voorgedaan.

De beoordeling in hoger beroep

Criteria voor handelsnaaminbreuk, het relevante publiek en het aandachtsniveau daarvan

7. Op grond van haar handelsnaam(recht) kan Vangoud het voeren van een jongere handelsnaam die van haar handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt verbieden indien door dat voeren bij het relevante publiek (directe en/of indirecte) verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

8. Voor een verbod op grond van artikel 5 Hnw is noodzakelijk en voldoende dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam voert en/of wil gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, waaronder, maar niet uitsluitend, de aard van de ondernemingen/het soort bedrijf dat wordt uitgeoefend. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment. Indien de handelsnamen landelijk worden gebruikt speelt de in artikel 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol.¹

9. Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een handelsnaaminbreuk moet als het relevante publiek in aanmerking worden genomen het algemene publiek dat bestaat uit alle personen die op enige wijze met de ondernemingen van partijen, in aanraking komen. Daaronder vallen behalve (potentiële) cliënten van partijen ook leveranciers, (secretaresses van) andere advocaten, deurwaarders, de rechtbank en studenten. [REDACTED] heeft gesteld dat het aandachtsniveau van potentiële cliënten van Vangoud hoger dan gemiddeld is omdat het om een speciaal deskundig en professioneel publiek gaat dat werkzaam is bij bedrijven en (semi) overheidsinstellingen. Vangoud heeft dat gemotiveerd betwist, stellende dat meer dan 30% van haar cliëntèle bestaat uit particulieren, dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de medewerkers van een overheidsinstelling of een bedrijf, met wie zij contact heeft in/over een zaak, deskundig zijn en/of een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau hebben en dat het bovendien ook gaat om het aandachtsniveau van het overige publiek. [REDACTED] betwist dat meer dan 30% van de cliënten van Vangoud bestaat uit particulieren omdat op haar website staat dat zij vooral werkt voor (semi-) overheden en

¹ Vgl. HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC Dairy Partners).

bedrijven en in voorkomende gevallen voor particulieren. Verder stelt zij enerzijds dat gelet op de advocatentarieven en de belangen die Vangoud vertegenwoordigt moet worden uitgegaan van een deskundig, professioneel en vooral oplettend publiek, terwijl zij anderzijds stelt dat het publiek dat niet juridisch geschoold is (en niet deskundig, begrijpt het hof) juist een extra hoog aandachtsniveau zal hebben. Deze stellingen van [REDACTED] zijn naar het voorlopig oordeel van het hof, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet overtuigend. Het hof gaat dan ook voorshands uit van een normaal aandachtsniveau van het normale oplettende publiek. Dit geldt ook als het percentage particuliere cliënten minder zou zijn dan 30%.

Overeenstemming tussen de handelsnamen: wijken deze slechts in geringe mate af?

10. Het hof is voorshands van oordeel dat het publiek het woord Vangoud in de handelsnaam Vangoud Advocaten zal opvatten als familienaam. De stelling dat het publiek het woord Vangoud aldus zal opvatten heeft [REDACTED] niet betwist. Zij lijkt dat te erkennen met haar stelling (punt 43 CvA) dat Vangoud Advocaten niet refereert aan de begripsmatige betekenis van goud als edelmetaal of kleur evenmin aan een winnaarsmentaliteit. Dit is ook het, in hoger beroep niet bestreden, voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter. Dat brengt naar het oordeel van het hof mee dat in deze handelsnaam het woord goud het dominerende en onderscheidende bestanddeel is. Het hof volgt [REDACTED] en de voorzieningenrechter niet in de redenering dat enerzijds het element (van)goud in de handelsnaam van Vangoud zal worden opgevat als een familienaam en dat anderzijds het woord goud in die handelsnaam geen of een beperkt onderscheidend vermogen heeft. Dat laatste zou wellicht geconcludeerd kunnen worden als goud in de handelsnaam Vangoud Advocaten beschrijvend zou worden opgevat, maar dat is, ook naar het oordeel van [REDACTED] en de voorzieningenrechter, (juist) niet het geval. Het element advocaten is uitsluitend beschrijvend voor een advocatenkantoor. Het element “van” als onderdeel van een achternaam is een bij veel familienamen voorkomend voor- of tussenvoegsel daarvan en in zoverre slechts van ondergeschikte betekenis voor het totaal- en herinneringsbeeld van de handelsnaam. Weliswaar wordt het woord Vangoud als één woord (aan elkaar) geschreven en krijgt in het algemeen vaak het eerste deel van een woord de meeste aandacht, maar nu het woord Goud in het logo, op het briefpapier, de website en de gevel van het kantoor van Vangoud met een hoofdletter G wordt geschreven, zal het publiek naar het voorlopig oordeel van het hof het woord “van” veeleer opvatten als (slechts) een voor- of tussenvoegsel. Het bovenstaande leidt er ook toe dat in deze zaak de vraag of en in hoeverre een louter beschrijvende handelsnaam bescherming verdient niet speelt. Het gaat in deze zaak om de vraag of [REDACTED] het woord goud beschrijvend gebruikt.

11. Mede in aanmerking nemende dat Vangoud onbetwist heeft gesteld dat het gebruikelijk is om in handelsnamen van advocatenkantoren te verwijzen naar een of meer familienamen en er geen enkele handelsnaam van een advocatenkantoor is waarin het woord goud voorkomt, is het hof voorshands van oordeel dat het publiek, althans een relevant deel daarvan, ook het woord goud in de handelsnaam Goud Advocaten zal opvatten als een familienaam. Uit de lijst met namen van advocatenkantoren die [REDACTED] (als productie 26) heeft overgelegd blijkt dat nog steeds de meeste advocatenkantoren een handelsnaam gebruiken die een familienaam bevat. Daardoor is het publiek daaraan gewend, hetgeen invloed heeft op de perceptie van het publiek. Overigens wijst het hof erop dat de naam Goud in Nederland daadwerkelijk voorkomt als familienaam, zoals ook blijkt uit de door [REDACTED] overgelegde website “Goud Kwadraat, legal & Management Consultancy” van

Wytse Goud. Dat het niet gaat om een familienaam in de handelsnaam van [REDACTED] is voor de vaststelling van de perceptie van het relevante publiek niet van belang.

Voormeld publiek zal naar het voorlopig oordeel het woord “goud” *in de handelsnaam* Goud Advocaten niet opvatten als een beschrijvende term voor (kenmerken van) een advocatenkantoor of de daardoor geleverde diensten. Dat er wel handelsnamen voor advocatenkantoren worden gebruikt die voor het publiek kenbaar een beschrijvend of verwijzend onderdeel bevatten, zoals het door [REDACTED] genoemde kantoor DNA legal advocaten doet daar niet aan af.

[REDACTED] lijkt ervan uit te gaan dat de enkele omstandigheid dat het woord goud een betekenis heeft al voldoende is om de term beschrijvend te achten. Dat is onjuist. Dat de betekenis van een edelmetaal of een kleur beschrijvend is voor (een kenmerk van) dienstverlening door advocaten onderbouwt [REDACTED] niet en is ook niet aannemelijk. Voor zover het woord goud refereert aan een winnaarsmentaliteit, kwaliteit of een aanprijzing zal het merendeel van het publiek het gebruik *in een handelsnaam in de context van een advocatenkantoor* niet als een verwijzing daarnaar opvatten. Dat zou wellicht anders zijn als het woord goud(en) gebruikt zou zijn in combinatie met een ander woord dan advocaten, zoals in een aantal andere namen of woordencombinaties die [REDACTED] blijkens haar notitie in 2019 (productie 2 VV) ook had bedacht (Gouwe wijven, Gorcums goud). [REDACTED] heeft de stelling van Vangoud dat goud geen gebruikelijk aanprijzende term voor dienstverlening door advocaten is, ook niet (voldoende gemotiveerd) betwist. Weliswaar komt het woord goud ook in andere handelsnamen voor, bijvoorbeeld in de horeca, voor goud- en zilversmeden en in de overige goudbranche, maar, zoals Vangoud onbetwist heeft gesteld, in geen enkele handelsnaam van een advocatenkantoor. Dat er merken zijn waarin het woord GOUD of GOLD door het relevante publiek wordt opgevat als een verwijzing naar kwaliteit van de waren waarvoor het teken is aangevraagd en daarmee een niet of zwak onderscheidend element is, doet aan het bovenstaande ook niet af. Het is afhankelijk van de perceptie van het publiek en die perceptie is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en met name de context waarin het woord wordt gebruikt. Dat de oppositie-afdeling van EUIPO in de door de rechtbank genoemde uitspraak² het woord GOLD in een op grond van het merk EFISER tegen inschrijving van het teken EFISER GOLD ingestelde oppositie zwak onderscheidend achtte lijkt het hof juist. In die context is begrijpelijk dat de oppositie-afdeling oordeelde

"Consequently, in the case of the contested sign, it is reasonable to infer that, upon seeing products bearing the mark EFISER GOLD', the relevant public would be inclined to think that the products at issue are part of a premium, top-of-the-range edition or a line with special features, under the 'EFISER' trade mark. Considering that it will be perceived as alluding to the quality of the goods in question, the coinciding element 'Gold' is weak."

Bij de handelsnaam Goud Advocaten wordt het woord goud gebruikt in een volledig andere context, die ertoe leidt dat de perceptie van het (Nederlandse) publiek ook een andere is. Overigens is het hof van oordeel dat zelfs als het woord goud in de handelsnaam Goud Advocaten zwak onderscheidend zou zijn, dit toch ook medebepalend zou zijn voor het totaalbeeld van de handelsnaam.

12. Het bovenstaande doet er niet aan af dat het [REDACTED] en (andere) derden vrijstaat het woord goud beschrijvend (en niet als handelsnaam) te gebruiken zoals in de voorbeelden die [REDACTED] (als productie 39 VV) heeft overgelegd. Daar waar gesproken wordt over de

² Opposition Division of the EUIPO 24 januari 2020, Opposition No B 3 074 177. p.4.

uitreiking van de Gouden Zandlopers door SDU, over de Gouden Bef of de Gouden Toga-verkiezing van het blad Mr., over pakketten/abonnementen Goud (Zilver of Brons), die sommige (juridische) dienstverleners aanbieden of over een goudkleurige bef als bijzonder cadeautje, is het voor het publiek duidelijk dat het woord goud beschrijvend wordt gebruikt om het zelfstandige naamwoord, waarop het ziet nader te omschrijven. Dat het voor het publiek duidelijk is dat het woord goud beschrijvend wordt gebruikt, geldt ook voor de door [REDACTED] overgelegde voorbeelden van het gebruik in een slogan of een wervende tekst zoals “het goud is binnen” voor een collegebundel, “Spreken is zilver, De Zwijger is goud” van het kantoor “de Zwijger advocaten” en de keuze voor het thema GOUD voor een jonge balie-evenement.

13. Dat [REDACTED] zich op haar website profileert als een sportief persoon, die “elke dag opstaat met passie en met veel inzet graag wil winnen en/of een topprestatie levert” is naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende om te oordelen dat het publiek daardoor een beschrijvende betekenis aan het woord goud in haar handelsnaam toekent. Er wordt geen duidelijk verband tussen deze kenmerken en eigenschappen van (de advocaten/medewerkers van) [REDACTED] en het gebruik van het woord goud in de handelsnaam gelegd. Bovendien is, zonder toelichting, die ontbreekt, niet aannemelijk dat het merendeel, althans een aanzienlijk deel van het relevante publiek kennis zal nemen van de website, laat staan deze bestudeert als het met de handelsnaam van [REDACTED] wordt geconfronteerd.

14. Het hof is op grond van het bovenstaande voorshands van oordeel dat in beide handelsnamen het woord “goud” het onderscheidende en dominante bestanddeel is.

15. Het hof is van oordeel dat bij globale beoordeling van de handelsnamen sprake is van overeenstemming in visueel opzicht en in auditief opzicht vanwege het in beide handelsnamen voorkomende (dominante, voor het totaalbeeld meest bepalende) woord goud, gevolgd door hetzelfde beschrijvende woord advocaten. Dat er in visueel en auditief opzicht enige overeenstemming is, wordt door [REDACTED] erkend. In auditief opzicht is die overeenstemming naar het oordeel van het hof aanzienlijk, daar het woord “van” in/voor een familienaam in het bijzonder bij het uitspreken daarvan weinig aandacht zal krijgen en de nadruk op Goud zal liggen, terwijl het langere beschrijvende bestanddeel advocaten in beide handelsnamen gelijk is. In visueel opzicht, waarbij ook gekeken moet worden naar de gebruikte logo’s en verdere visuele vormgeving, is die overeenstemming naar het oordeel van het hof iets minder dan in auditief opzicht, maar nog altijd behoorlijk. Weliswaar verschillen de logo’s door een ander lettertype en het gebruik van de kleur goud voor de O in het woord Goud en voor het woord advocaten in de handelsnaam van [REDACTED] hetgeen de visuele overeenstemming vermindert. Daar staat echter tegenover dat in het logo van Vangoud het woord “van” met kleine letters en het woord Goud met een hoofdletter G is geschreven, waardoor de nadruk (nog) meer op het woord Goud komt te liggen en de visuele overeenstemming weer toeneemt. Bovendien zijn de verschillen tussen de logo’s voor het totaalbeeld daarvan gering. In beide logo’s is immers het bepalende element het woord Goud, nu woordelementen in het algemeen en ook in dit geval meer bepalend zijn voor het totaalbeeld dan beeldelementen als lettertype, letterkleur en opmaak. In dit geval is de opmaak bovendien in zoverre overeenstemmend dat in beide logo’s (van)Goud in veel grotere letters geschreven is dan en geplaatst is boven het woord advocaten en dat de overwegend gebruikte kleur van het woord (van)Goud zwart is. Dat valt meer op dan het gebruik van de kleur goud voor de letter O. Het verweer van [REDACTED] dat de presentaties op de websites van partijen verschillen zal het hof hieronder bij de vraag naar verwarringsgevaar behandelen, nu deze geen onderdeel van de handelsnamen uitmaken. Van

een begripsmatig verschil, laat staan een begripsmatig verschil dat de overeenstemming in visueel en auditief opzicht neutraliseert is op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, geen sprake. De visuele en auditieve overeenstemming is zodanig dat de handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken als bedoeld in artikel 5 Hnw.

De aard van de ondernemingen

16. Het hof is van oordeel dat de aard van de ondernemingen soortgelijk is. Beide partijen drijven onder hun handelsnamen een advocatenkantoor, dat zich voornamelijk bezig houdt met civiel recht, waaronder contractenrecht, welke rechtsgebied [REDACTED] tot voor kort expliciet op haar website noemde (productie 22 VV). Dat de belangrijkste praktijkgebieden (grooten)deels verschillen doet onvoldoende af aan de soortgelijkheid. Nog daargelaten dat [REDACTED] in ieder geval in het nabije verleden ook vastgoedzaken heeft behandeld (volgens Vangoud meer dan de één of twee zaken die [REDACTED] zelf noemt, namelijk ten minste zeven zaken, waartoe zij verwijst naar een overzicht van door [REDACTED] behandelde zaken op rechtspraak.nl (productie 20 VG), waarop [REDACTED] niet concreet is ingegaan), is de kern van de dienstverlening bij beide ondernemingen dezelfde: het verlenen van juridische bijstand op het gebied van het civiel recht. Ook behandelen beide partijen zaken op het (ruime) gebied van contractenrecht en richten zij zich op zowel particulieren als ondernemingen. Vangoud heeft gesteld dat meer dan 30% van haar cliëntèle bestaat uit particulieren. [REDACTED] heeft weliswaar dit percentage betwist, maar betwist niet dat Vangoud ook particuliere cliënten heeft. Zij stelt dat zij zelf overwegend particulieren bijstaat, maar (dus) ook ondernemingen. Dit laatste blijkt ook uit enkele van de door haar overgelegde beoordelingen van cliënten (productie 24 VV). Op haar profiel op de website www.overeenkomsten.nl stond blijkens een door Vangoud (productie 32 VG) overgelegde screenshot op 11 oktober 2021 vermeld dat [REDACTED] “werkt voor de volgende soort cliënten: particulier, zakelijk, overheid”. [REDACTED] stelt dat de vermelding van “overheid” berust op een fout die medewerkers van deze site hebben gemaakt. Hoe dat ook zij, in ieder geval maakt dit aannemelijk dat zij zich ook richt op zakelijke cliënten. Overigens heeft Vangoud er terecht op gewezen dat ook rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het praktijkgebied van [REDACTED] in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd, in welk verband zij wijst op de omstandigheid dat [REDACTED] in het nabije verleden ook vastgoedzaken behandelde.

De afstand tussen de vestigingsplaatsen van partijen van belang?

17. De kantoren van partijen, Vangoud in Arnhem en [REDACTED] in Gorinchem zijn ongeveer 80 km van elkaar verwijderd. Vaststaat dat beide partijen actief zijn op internet door middel van een website. [REDACTED] heeft aanvankelijk betwist dat Vangoud goed vindbaar is online, maar zij heeft die betwisting niet onderbouwd en deze stelling desgevraagd tijdens de zitting verduidelijkt in die zin dat Vangoud wel (normaal) vindbaar is op internet maar niet overal na googelen, begrijpt het hof. “bovenaan verschijnt”. Het hof gaat er dan ook vanuit dat beide kantoren landelijk vindbaar zijn voor (potentiële) cliënten en anderen. Vangoud heeft gesteld dat zij voldoende landelijk bekendheid heeft om verwarringsgevaar aan te nemen als gevolg van haar (goede) online vindbaarheid en omdat zij zich richt op potentiële cliënten en ook cliënten heeft en/of daaraan diensten verleent in heel Nederland en ook in de omgeving van Gorinchem. Zij stelt dat er zeker in het online domein gevaar voor verwarring bestaat, nu potentiële cliënten zich vaak online oriënteren via Google of de Orde van Advocaten (“zoek een advocaat”).

18. [REDACTED] heeft dit betwist, stellende dat om verwarringsgevaar aan te nemen noodzakelijk is dat Vangoud aantoonde dat zij in (ook) de regio Gorinchem beschermingswaardige bekendheid heeft. Zij betwist dat Vangoud landelijk werkt en beschermingswaardige bekendheid heeft. Ook betwist zij dat de enkele vindbaarheid online via de website tot verwarring zal leiden; daarvoor is nodig dat zij zich daadwerkelijk op relevante wijze tot het publiek in het territoire van [REDACTED] richt, een en ander aldus [REDACTED]

19. Het hof acht voorshands aannemelijk dat Vangoud niet alleen landelijk vindbaar is op internet voor (potentiële) cliënten en anderen, maar ook haar handelsnaam (anderszins) gebruikt in heel Nederland, althans in Gorinchem en omgeving doordat zij daar cliënten bedient en zich richt op het relevante publiek in heel Nederland, althans in Gorinchem nu

- op haar website is vermeld dat zij landelijk werkt;
- het hof voorshands aannemelijk acht dat Vangoud ook cliënten heeft buiten Arnhem en omgeving, namelijk in heel Nederland, althans in en/of in de omgeving van Gorinchem. Tijdens de zitting heeft mr. Schuurmans, advocaat bij Vangoud, verklaard dat van Vangoud cliënten heeft buiten Arnhem en omgeving. Mr. van Deutekom, eveneens advocaat bij Vangoud, heeft tijdens de zitting onbetwist gesteld dat één van de grootste cliënten van Vangoud, een projectontwikkelaar is die is gevestigd in Dordrecht (ongeveer 25 km van Gorinchem), voor wie hij zaken behandelt die spelen in Den Haag, Rotterdam en Gorinchem en dat Vangoud ook een oontegeningenzaak in Gorinchem heeft behandeld.
- zij aan klantenwerving doet, die tevens gericht is op (potentiële) cliënten in Nederland (buiten Arnhem en omgeving) en ook in de buurt van Gorinchem door sponsering en organisatie van en deelname aan landelijke evenementen en andere activiteiten, alsmede door te adverteren in (juridische) vakbladen. Vangoud heeft gesteld dat zij meedoet aan de landelijk bekende Amstel Gold Race met een team in kleding waarop Vangoud is vermeld, dat zij de jaarlijkse Rentmeestersdag organiseert op verschillende locaties in Nederland, waaronder Leersum (ongeveer 59 km van Gorinchem) en Doorwerth, dat zij donateur is van en adverteert in het blad van de vereniging van sloopaannemers te Geldermalsen (ongeveer 27 km van Gorinchem), dat zij een zeilevenement heeft georganiseerd in Muiden voor 80 relaties (verder weg van Arnhem dan van Gorinchem), dat zij adverteert in een uitgave in verband met de operaroute in Amerongen (ongeveer 60 km van Gorinchem), dat zij de Lighthouse Betuwe haringparty in fort Vuren (ongeveer 6 km van Gorinchem) heeft gesponsord en dat zij advertenties plaatst in diverse (juridische) vakbladen (vergelijk productie 30 VG). Voorts heeft mr. Schuurman van Vangoud tijdens de zitting verklaard dat hij actief is in de Bouwsociëteit Rivierenland (welk gebied ligt tussen de rivieren tussen Arnhem en Gorinchem), welke sociëteit evenementen organiseert, waarbij hij aan klantenwerving doet. Dit alles heeft [REDACTED] niet voldoende onderbouwd betwist.

20. Ervan uitgaande dat Vangoud haar handelsnaam landelijk, althans in Gorinchem en/of de omgeving van Gorinchem gebruikt, is de afstand tussen de vestigingsplaatsen van Vangoud en [REDACTED] niet van belang en speelt de in artikel 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen in casu geen rol. Daar komt nog bij dat Vangoud er terecht op heeft gewezen dat uit de eigen zakenlijst van [REDACTED] (producties 32 en 41 VV) blijkt dat zij ook cliënten bedient buiten de regio Gorinchem. Op die lijsten staan cliënten uit onder andere Amsterdam, Amstelveen, Den Haag en omgeving, Rotterdam, Middelburg, Alkmaar en Didam (achter Arnhem).

Verwarringsgevaar?

21. Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, waaronder, maar niet uitsluitend, de aard van de ondernemingen/het soort bedrijf dat wordt uitgeoefend. Gelet op de overeenstemming tussen de handelsnamen, de aard van de dienstverlening van beide ondernemingen en de omstandigheid dat Vangoud landelijk, althans in en/of in de omgeving van Gorinchem haar handelsnaam online en offline gebruikt, is naar het voorlopig oordeel van het hof verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen te duchten, waarbij het hof hetgeen hierna wordt overwogen, mede in aanmerking neemt.

22. Vangoud heeft, naar het oordeel van het hof terecht, gesteld dat vooral in het online domein verwarring is te duchten bij potentiële cliënten omdat deze cliënten zich regelmatig online oriënteren via Google of de Orde van Advocaten ("zoek een advocaat"). Het hof acht, met Vangoud, voorshands aannemelijk dat bij zo'n potentiële klant met name het onderscheidende woord goud in zijn/haar geheugen zal blijven hangen in combinatie met de advocatendiensten die hij/zij zoekt en dat daardoor het gevaar bestaat dat die potentiële cliënt via de website van de Orde (waarop blijkens productie 19 VG en 26 VV slechts de contactgegevens van advocatenkantoren, inclusief de website, zijn vermeld) of via Google bij [REDACTED] terecht komt. Dat zo'n klant, zoals [REDACTED] stelt, vervolgens niet in verwarring kan raken door de website van [REDACTED] acht het hof niet aannemelijk. Allereerst kan zo'n klant ook zonder raadpleging van de website aan de contactgegevens zijn gekomen (bijvoorbeeld via de Orde) en vervolgens de website niet raadplegen. Bovendien is niet aannemelijk dat elke potentiële cliënt de website bestudeert, terwijl, als hij/zij dat wel doet, hem/haar de verschillen met de website van Vangoud en de presentatie daarop niet zullen opvallen omdat hij/zij de website van Vangoud niet kent. Voorts overlappen de rechtsgebieden waarmee partijen zich bezig houden elkaar deels. Zo is het heel goed mogelijk dat het bij een zaak over vastgoed gaat om een vraag van contractenrecht, welk rechtsgebied beide partijen behandelen en op de website van [REDACTED] stond vermeld.

23. [REDACTED] heeft nog gesteld dat in dit geval geen verwarring is te duchten
1. bij het relevante publiek door haar website en haar presentatie daarop, die sterk afwijken van die van Vangoud en waarop duidelijk wordt gemaakt dat zij andersoortige zaken dan Vangoud behandelt.
 2. bij (potentiële) cliënten door hun deskundigheid en de wijze waarop zij een advocaat vinden.

24. Het hof verwierpt deze verweren.

Ad 1. Ten onrechte gaat [REDACTED] ervan uit dat ieder die behoort tot het relevante publiek kennis zal nemen van haar website en zal zien en onderkennen dat die website en de presentatie daarop verschillen van die van Vangoud (hetgeen impliceert dat ook de website van Vangoud bij dat publiek bekend is). Dat geldt niet voor alle (potentiële) cliënten en zeker niet voor het bredere publiek, dat ook in aanmerking moet worden genomen. Zoals hiervoor overwogen acht het hof overigens voorshands niet aannemelijk dat bij (ten minste een relevant deel van) het publiek eventuele verwarring zal worden weggenomen door kennisneming van de website van [REDACTED]

Ad 2. Zoals hiervoor (in rechtsoverweging 9) is overwogen, is het hof van oordeel dat (potentiële) cliënten niet bijzonder deskundig zijn, maar dat sprake is van een normaal oplettend publiek met een normaal aandachtsniveau. [REDACTED] stelt dat de meeste naar Vangoud doorverwezen potentiële nieuwe cliënten niet in verwarring kunnen raken omdat zij

worden doorverwezen naar een specifieke advocaat met contactgegevens. Nu Vangoud dit betwist en [REDACTED] dit niet onderbouwt, gaat het hof aan dit verweer als onvoldoende onderbouwd voorbij. Bovendien erkent [REDACTED] (impliciet) dat dit niet geldt voor alle doorverwezen potentiële cliënten. Vangoud heeft onbetwist gesteld dat ook sprake is van mondelinge doorverwijzingen en potentiële cliënten ook op andere manieren (al dan niet mondeling) op het kantoor van Vangoud attent kunnen worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten, waarop advocaten van Vangoud aquireren (vergelijk de verklaring van mr. Schuurman tijdens de zitting). Dat bij potentiële nieuwe cliënten verwarring is te duchten is voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. [REDACTED] stelt dat bestaande cliënten en relaties van Vangoud niet in verwarring kunnen raken omdat zij Vangoud al kennen. Dat doet er niet aan af dat bij deze personen indirecte verwarring kan optreden omdat zij denken dat Goud Advocaten een nevenvesting van Vangoud is. Tijdens de zitting heeft mr. Van Deutekom verklaard dat zich zo'n geval heeft voorgedaan.

25. Daar voor het aannemen van een inbreuk voldoende is dat verwarring is te *duchten* (dus sprake is van *verwarringsgevaar*), is niet nodig dat daadwerkelijke verwarring aannemelijk wordt gemaakt. Nu [REDACTED] pas in juli 2020 haar handelsnaam heeft gewijzigd, kan pas daarna verwarring zijn opgetreden. Vangoud geeft niettemin een aantal voorbeelden van opgetreden verwarring gegeven. Zij stelt dat zij meerdere malen is gebeld door personen die op zoek waren naar (een advocaat van) Goud Advocaten (vergelijk productie 25 VG) en dat zij gebeld is door een klant die dacht dat [REDACTED] een nevenvestiging van Vangoud was en daar wilde afspreken (verklaring van mr. Van Deutekom tijdens de zitting). Voorts heeft Vangoud nog een aantal andere voorbeelden van verwarring overgelegd (als productie 13, 26, 27, 28 en 29). [REDACTED] betwist dat hier sprake is van verwarring, althans van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw. Voor zover op grond van de omstandigheid dat in sommige van de voorbeelden de aanvankelijk gerezen verwarring na het doen van nader onderzoek werd opgeheven, zou moeten worden aangenomen dat zich geen verwarring in de zin van artikel 5 Hnw voordeed, geldt dat niet voor alle voorbeelden, terwijl ook deze voorbeelden in ieder geval gevaar voor verwarring mede aannemelijk maken.

26. Nu het hof van oordeel is dat door het gebruik van de handelsnaam Goud Advocaten tussen de ondernemingen van partijen verwarring is te duchten kan Vangoud zich tegen het gebruik van die handelsnaam verzetten.

Belangenafweging, uitlooptermijn en dwangsom

27. [REDACTED] heeft zich er op beroepen dat in dit kort geding haar belangen bij afwijzing van het gevorderde zwaarder wegen dan de belangen van Vangoud bij toewijzing daarvan. Zij stelt daartoe dat met het wijzigen van haar naam tijd en kosten gemoeid zijn, dat haar investeringen vanaf juli 2020 in het opbouwen van goodwill en in groei van de onderneming waardeloos zouden worden en dat zij de naam Goud bedacht heeft (in februari 2019) toen zij nog niet van het bestaan van Vangoud op de hoogte was. Voorts stelt zij dat een kostenveroordeling, die het gevolg zou zijn van toewijzing van het gevorderde, voor haar moeilijker te dragen is dan voor Vangoud en verzoekt zij de gevorderde proceskostenveroordeling af te wijzen of te matigen. Ten slotte heeft [REDACTED] bezwaar gemaakt tegen de gevorderde termijn van 3 dagen waarbinnen zij het gebruik van de handelsnaam moet staken, gelet op de tijd die het kost haar naam, huisstijl en website aan te passen, en tegen de (omvang van de) gevorderde dwangsom.

28. Vangoud heeft betwist dat de belangenafweging in het voordeel van [REDACTED] moet uitvallen. Zij heeft belang bij beëindiging van de inbreuk op zo kort mogelijke termijn. Bovendien was [REDACTED] voor de introductie van haar nieuwe handelsnaam in juli 2020 op de hoogte van de handelsnaam van Vangoud door een procedure die zij vanaf augustus 2019 voerde voor een client tegen een client van Vangoud en is zij één dag na lancering van haar nieuwe naam gesommeerd om de inbreuk te staken (productie 9 VG), waardoor de door haar gestelde nadelige gevolgen van toewijzing voor haar risico komen.

29. Vangoud heeft bij een vordering tot staking van de inbreuk, gelet op de aard van die vordering, spoedeisend belang. Naar het oordeel van het hof weegt het belang van Vangoud bij een spoedige staking van de voortdurende inbreuk zwaarder dan het belang van [REDACTED] kosten en andere nadelen van een naamswijziging te voorkomen. Dit geldt temeer nu [REDACTED] ten tijde van de introductie van haar nieuwe handelsnaam al bijna een jaar op de hoogte was van de handelsnaam van Vangoud. Op grond van het door haar overgelegde overzicht van kosten die zij voor de naamswijziging heeft gemaakt is aannemelijk dat alle kosten (met uitzondering van wellicht € 750,- exclusief BTW voor het ontwerp van het logo) zijn gemaakt na augustus 2019, dus nadat zij op de hoogte was van de handelsnaam van Vangoud. Het is dan ook te wijten aan haar eigen schuld en/of komt voor haar risico dat zij kosten heeft gemaakt en nadelige gevolgen ondervindt van het wijzigen van haar naam. Haar stelling dat zij die naam al bedacht had voor augustus 2019 doet aan het bovenstaande niet af. Het gevolg van het verliezen van een procedure is dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt veroordeeld. Dat dat voor haar als de in het ongelijk gestelde partij vervelend is en dat Vangoud deze procedure is begonnen en hoger beroep heeft ingesteld doet daar niet aan af. [REDACTED] had de procedure ook kunnen voorkomen door geen inbreukmakende handelsnaam te gaan gebruiken of aan de sommatie tot staking te voldoen. Het door [REDACTED] gestelde is geen (voldoende) reden om van een proceskostenveroordeling af te zien.

30. Dat [REDACTED] enige tijd nodig heeft om haar naam en website te wijzigen heeft Vangoud niet gemotiveerd betwist en acht het hof aannemelijk. Het hof acht een termijn van 3 dagen onredelijk kort en zal, ook om executieproblemen te voorkomen, de termijn verlengen tot twee maanden.

31. Het bovenstaande brengt mee dat de grieven slagen en [REDACTED] zal worden bevolen het gebruik van de handelsnaam Goud Advocaten en de domeinnaam www.goudadvocaten.nl te staken en gestaakt te houden. Het hof ziet geen aanleiding een verdergaand bevel toe te wijzen. [REDACTED] heeft daar bezwaar tegen gemaakt en Vangoud heeft haar belang daarbij niet (voldoende) onderbouwd. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en [REDACTED] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep. Als extra prikkel om het bevel tijdig na te komen zal het hof, ook gelet op de houding van [REDACTED] aan het bevel een dwangsom verbinden. Het zal de gevorderde dwangsom matigen als in het dictum vermeld.

Proceskosten

32. Vangoud heeft veroordeling van [REDACTED] tot betaling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft specificaties van de kosten van haar advocaat en haar overige kosten (exclusief BTW en inclusief verschotten) ten bedrage van € 13.919,13 (productie 22 VG) in eerste aanleg en € 20.909,48 (productie 33VG) in beroep overgelegd. De door [REDACTED] ter zake gevorderde bedragen (van € 12.929,01 en € 18.985,-)

liggen iets, maar niet veel lager.

33. [REDACTED] heeft bezwaar gemaakt tegen de omvang van de voor het beroep gevorderde kosten, met name tegen het bedrag van € 15.053,- aan (deels ingeschatte) kosten na de memorie van grieven. De advocaat van [REDACTED] stelt dat de specificatie van de kostenopgave van Vangoud (pagina 2 van productie 33) ontbrak bij de door hem ontvangen kostenopgave en dat hij vervolgens aan de advocaat van Vangoud heeft gemaild dat iets miste. Mr Bekema heeft verklaard dat zij vervolgens op 18 oktober 2021 de hele productie, inclusief pagina 2 (nogmaals, begrijpt het hof) aan mr. van den Akker heeft gezonden. Het hof acht, mede gelet op zijn specifieke bezwaren daartegen, aannemelijk dat mr. van den Akker kennis heeft genomen van deze specificatie. Mede in aanmerking nemende dat geen bezwaar is gemaakt tegen toelating van dit onderdeel van de productie vanwege de termijn waarop deze zou zijn ontvangen, staat dit (formele) bezwaar niet aan toewijzing in de weg. Voorts vindt [REDACTED] de kosten die gemaakt zijn na de memorie van grieven te hoog en heeft zij bezwaar tegen de behandeling door twee advocaten.

34. Het hof heeft op grond van de beschikking van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in eerste aanleg en in beroep is aan te merken als een normale zaak in kort geding in de zin van de toepasselijke Indicatie tarieven in IE-zaken rechtbanken respectievelijk gerechtshoven, waarvoor in beide gevallen als maximaal indicatie tarief € 15.000,- geldt.

35. Daar de in eerste aanleg gevorderde kosten redelijk en evenredig voorkomen en minder zijn dan voormeld maximaal indicatie tarief, zal het hof deze toewijzen.

36. De kosten van de werkzaamheden van de advocaten van Vangoud in hoger beroep zal het hof begroten op een bedrag van € 15.000,-. Dit bedrag acht het hof redelijk en evenredig. Nu daardoor niet de volledige kosten worden vergoed, wordt in zoverre aan de bezwaren van [REDACTED] tegemoet gekomen. Dat de zaak door twee advocaten is behandeld acht het hof, ook gelet op het aantal bestede uren en de gehanteerde uurtarieven, redelijke en evenredig. Deze kosten zijn te vermeerderen met € 856,48 aan verschotten, zodat de kosten in totaal op € 15.856,48 zullen worden begroot.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 20 oktober 2020

en opnieuw rechtdoende,

- beveelt [REDACTED] om binnen twee maanden na betekening van dit arrest het gebruik van de handelsnaam Goud Advocaten en de domeinnaam www.goudadvocaten.nl te staken en gestaakt te houden;
- veroordeelt [REDACTED] tot het betalen van een dwangsom van € 1.500,- voor iedere dag dat zij voormeld bevel niet volledig nakomt;
- veroordeelt [REDACTED] in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Vangoud begroot op € 13.919,13, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover

vanaf 14 dagen na dit arrest;
- wijst af het meer of anders gevorderde;

veroordeelt [REDACTED] in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Vangoud begroot op € 15.856,48 en op € 157,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 82,-- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,--, bovendien na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente;

bepaalt de termijn, bedoeld in artikel 1019i Rv binnen welke de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld op zes maanden na betekening van dit arrest;

verklaart voornelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders in beroep gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en M. Bronneman; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 december 2021, in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. A. Bekema
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

