

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/478791 / KG ZA 15-667

Vonnis in kort geding van 26 augustus 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FINANCIAL LEASE NEDERLAND B.V.,
 gevestigd te Nieuwegein,
 eiseres,

Ⓟ advocaat mr. O.R. Siemelink en mr. R.P. van den Broek,

tegen

1. h.o.d.n. OrangeAutoLease,

wonende te Rotterdam,

gedaagde sub 1,

48 advocaat mr. S. Tigu,

2.

wonende te Rotterdam,

gedaagde sub 2,

Ⓟ bijgestaan door mr. M.J. Goethals-van der Kuip.

Partijen zullen hierna Financial Lease en gedaagden genoemd worden. Waar nodig worden gedaagden aangeduid als of 'OrangeAutoLease' en .

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 juli 2015, met producties;
- de conclusie van antwoord aan de zijde van met producties;
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie aan de zijde van , met producties;
- de aanvullende producties 11 t/m 20 aan de zijde van Financial Lease;
- de aanvullende productie 10 aan de zijde van .
- de mondelinge behandeling, die heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2015;
- de pleitnota aan de zijde van Financial Lease, met een productie;
- de pleitaantekeningen aan de zijde van .

1.2. Mr. Goethals-van der Kuip heeft op 12 augustus 2015 een eis in reconventie toegestuurd aan de rechtbank. Op grond van het procesreglement kort gedingen kan een eis in reconventie alleen worden ingesteld door een partij die bij advocaat is verschenen. Nu mr. Goethals-van der Kuip geen advocaat is, wordt de eis in reconventie buiten beschouwing gelaten.

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

2

1.3. Productie 21, toegestuurd bij fax van 14 augustus 2015 van 16:02 uur door mr. Van den Broek, wordt op grond van het bepaalde in het procesreglement kort gedingen buiten beschouwing gelaten, nu deze binnen 24 uur vóór de terechtzitting is ingediend. De aanvullende producties 11 t/m 20 van mr. Van den Broek zijn daarentegen voldoende tijdig ingediend, te meer nu het stukken betreffen waarvan de aard en omvang geen beletsel vormen om daarvan binnen de beschikbare tijd kennis te kunnen nemen en daarop adequaat te kunnen reageren.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Financial Lease is in 2011 opgericht en stelt als onafhankelijke partij (digitaal) aan ondernemers leaseauto's ter beschikking via de domeinnaam www.financiallease.nl. Daarbij maakt zij gebruik van de 'Lease calculator', die relaties en klanten van Financial Lease in staat stelt om de leasetermijnen en prijzen zelf te berekenen en af te stemmen op hun specifieke wensen.

2.2. *Y* is op 16 september 2011 in dienst getreden van Financial Lease in de functie van commercieel medewerker, voor een periode van twaalf maanden. In deze arbeidsovereenkomst is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

"Artikel 8- geheimhouding-, relatie- en concurrentiebeding, etc.

1. *Werknemer verbindt zich zowel gedurende het bestaan van de arbeidsovereenkomst als nadat de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook is geëindigd, op geen enkele wijze aan wie dan ook (...) enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van werkgever waarvan werknemer in het kader van zijn/haar werkzaamheden bij werkgever heeft kennisgenomen en waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen.*
2. *Werknemer verbindt zich om zowel tijdens de arbeidsovereenkomst als gedurende een periode van twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst noch direct noch indirect noch voor zichzelf noch voor anderen, in enigerlei vorm werkzaam of (financieel) betrokken te zijn in of bij enige onderneming met activiteiten op een terrein gelijk of gelijksoortig aan of anderszins concurrerend met dat van werkgever noch daarbij zijn/haar bemiddeling, in welke vorm dan ook direct of indirect te verlenen en in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn in of bij een relatie en/of concurrent van de werkgever (of relatie en/of concurrent gelieerde ondernemingen). (...) Voor de toepassing van het bepaalde in dit lid van dit artikel wordt als relatie beschouwd iedere relatie welke een financiering of verzekering heeft verzorgd binnen twee jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst.
(...)*
6. *Bij overtreding van een of meer der bepalingen hiervoor in dit artikel genoemd, zal werknemer jegens werkgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verbeuren van € 5.000,- per overtreding en een boete van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de rechten van werkgever krachtens de wet tot het vorderen van de volledige schadevergoeding in plaats van de boete alles met kosten en rente. (...)"*

2.3. De hiervoor bedoelde arbeidsovereenkomst is per 16 september 2012 omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In deze arbeidsovereenkomst zijn dezelfde bepalingen opgenomen als hiervoor onder 2.2. weergegeven.

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

3

2.4. Financial Lease en Y zijn vervolgens in een vaststellingsovereenkomst d.d. 14 januari 2015 overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt per 1 maart 2015. Artikel 10 van de vaststellingsovereenkomst luidt als volgt:

'10. Het tussen partijen in artikel 8 van de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudings-, relatie-, concurrentie- en boetebeding blijven onverkort van kracht. Onder concurrenten wordt uitsluitend bedoeld de volgende partijen: ABC-Autolease, Dealer Totaal Concept, AFIC en Bizz Lease. Tevens valt het kopiëren van het concept Financiallease.nl onder het opgenomen geheimhoudingsbeding. Hiermee bedoelen wij dat Y niet als zelfstandig ondernemer een concurrent wordt van Financial Lease. Wij bedoelen met relaties uitsluitend: de eind-cliënten c.q. leaseners c.q. Lessee van Financial Lease.'

2.5. X de echtgenote van Y is de eigenaar van de eenmanszaak 'OrangeAutoLease', welke eenmanszaak op 9 februari 2015 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. OrangeAutoLease handelt mede onder de namen 'OrangeFinancialLease' en 'OrangeLease'. OrangeAutoLease biedt (digitaal) diensten aan op het gebied van financieel leasen en maakt daarbij gebruik van de domeinnamen www.orangeautolease.nl en www.orangefinanciallease.nl, die op 15 januari 2015 respectievelijk 1 mei 2015 zijn geregistreerd.

2.6. OrangeAutoLease en Y hebben op 10 maart 2015 een oproepovereenkomst gesloten, waarin is bepaald dat Y zich met ingang van 1 april 2015 beschikbaar stelt ten behoeve van OrangeAutoLease werkzaamheden te verrichten als commercieel medewerker.

3. Het geschil

3.1. Financial Lease vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. gedaagden te veroordelen de bedrijfsactiviteiten van en werkzaamheden voor OrangeAutoLease en het daarmee verband houdende gebruik van de inbreukmakende handelsnamen (Orange Auto Lease, Orange Financial Lease en Orange Lease) onmiddellijk na het te dezen te wijzen vonnis te staken en te blijven staken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- per overtreding, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat gedaagden nalaten aan deze veroordeling te voldoen, althans ambtshalve een zodanige voorziening te geven als U.E.A. in goede justitie zal vermenen te behoren;
- II. gedaagden te veroordelen om de inbreuk op de auteursrechten van Financial Lease die voortvloeien uit het door haar ontworpen, ontwikkelde, uitgewerkte en geëxploiteerde bedrijfsconcept (inclusief de 'Lease calculator'), haar website en haar mailings en andere zakelijke berichten om als onafhankelijke partij digitaal aan ondernemers lease auto's ter beschikking te stellen, onmiddellijk na het te dezen te wijzen vonnis te staken en te blijven staken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- per overtreding, te vermeerderen met een netto dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat gedaagden nalaten aan deze veroordeling te voldoen, althans ambtshalve een zodanige voorziening te geven als U.E.A. in goede justitie zal vermenen te behoren;
- III. gedaagden te veroordelen de domeinnamen www.orangeautolease.nl en www.orangefinanciallease.nl onmiddellijk na het te dezen te wijzen vonnis onklaar c.q. niet operationeel c.q. offline te maken en te houden, althans het gebruik daarvan

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

4

te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag dat gedaagden nalaten aan deze veroordeling te voldoen, althans ambtshalve een zodanige voorziening te geven als U.E.A. in goede justitie zal vermenen te behoren;

- IV. gedaagden te gebieden om het aanbieden c.q. gebruik c.q. exploiteren van de (Financial) Lease calculatiemodule, althans een calculatiemodule gelijksoortig aan de Lease calculator van Financial Lease, onmiddellijk na het te dezen te wijzen vonnis te staken en te blijven staken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,-- per overtreding, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag dat gedaagden nalaten aan deze veroordeling te voldoen, althans ambtshalve een zodanige voorziening te geven als U.E.A. in goede justitie zal vermenen te behoren ;
- V. te veroordelen tot betaling van een voorschot op de reeds verbeurde boetes en dwangsommen, zijnde een bedrag van € 75.000,--;
- VI. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijk door Financial Lease gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaten of een ander door U.E.A. in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en nadere kosten die Financial Lease heeft gemaakt;
- VII. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de nakosten, onder de bepaling dat indien betekening van het vonnis nodig is, het bedrag aan nakosten wordt verhoogd met € 150,--.

3.2. Gedaagden voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen van Financial Lease, met veroordeling van Financial Lease in de proceskosten (ex 1019h Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente en nakosten.

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

4. De beoordeling

4.1. De verschillende grondslagen van de vorderingen zullen hierna afzonderlijk worden besproken.

Schending concurrentiebeding

4.2. De spoedeisendheid van de vordering als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub I vloeit voort uit de door Financial Lease gestelde (structurele) overtreding van het in artikel 8 van de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentiebeding door Voor zover zich op het standpunt stelt dat Financial Lease geen (spoedeisend) belang heeft bij haar vordering omdat zijn werkzaamheden voor OrangeAutoLease per 26 juni 2015 vrijwillig zou hebben gestaakt, wordt hij niet in dat standpunt gevolgd, nu Financial Lease er belang bij kan hebben om een verbod te verkrijgen voor het geval in de toekomst zijn werkzaamheden voor OrangeAutoLease weer wenst te hervatten.

4.3. Financial Lease vordert veroordeling van om de bedrijfsactiviteiten van en zijn werkzaamheden voor OrangeAutoLease onmiddellijk te staken en te blijven staken. Hiermee vordert Financial Lease in feite nakoming van het concurrentiebeding.

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

5

4.4. betwist dat zijn werkzaamheden voor OrangeAutoLease in strijd zijn met het concurrentiebeding, omdat het concurrentiebeding ingevolge artikel 10 van de vaststellingsovereenkomst beperkt zou zijn tot de vier in dat artikel genoemde concurrenten.

4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat sprake is van een schending van het concurrentiebeding en overweegt daartoe als volgt.

Het eerste deel van artikel 8 lid 2 van de arbeidsovereenkomst, weergegeven onder 2.2. van de vaststaande feiten, verbiedt gedurende een periode van twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn bij enige onderneming met activiteiten op een terrein gelijk of gelijksoortig aan dat van werkgever. In artikel 10 van de vaststellingsovereenkomst wordt vooropgesteld dat het tussen partijen in artikel 8 van de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding onverkort van kracht blijft. De arbeidsovereenkomst van met Financial Lease is per 1 maart 2015 geëindigd, zodat het non-concurrentiebeding tot 1 maart 2016 gelding heeft.

Tussen partijen staat vast dat (in ieder geval) vanaf april 2015 werkzaam is (geweest) voor OrangeAutoLease. Voor de beoordeling van de onderhavige vordering is niet van belang of als commercieel medewerker of als manager operations werkzaam is (geweest) voor OrangeAutoLease. Voorts staat tussen partijen vast dat OrangeAutoLease diensten aanbiedt op exact hetzelfde terrein als Financial Lease, te weten het onafhankelijk (digitaal) aanbieden van leaseauto's aan ondernemers. Hiermee is OrangeAutoLease 'een onderneming met activiteiten op een terrein gelijk of gelijksoortig aan dat van werkgever' als bedoeld in het eerste deel van artikel 8 lid 2. Door werkzaam te zijn voor OrangeAutoLease, handelt derhalve in strijd met het in het eerste deel van artikel 8 lid 2 overeengekomen concurrentiebeding.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de in artikel 10 van de vaststellingsovereenkomst vermelde zinsnede 'dat onder concurrenten uitsluitend wordt bedoeld ABC-Autolease, Dealer Totaal Concept, AFIC en Bizz Lease' aldus dient te worden uitgelegd dat deze betrekking heeft op het tweede deel van artikel 8 lid 2, waarin is bepaald 'dat de werknemer zich verbindt om niet in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn bij een relatie en/of concurrent van de werkgever', omdat in de tekst van het eerste deel van artikel 8 lid 2 het in deze relevante woord 'concurrenten' -in tegenstelling tot de tekst van het tweede deel van artikel 8 lid 2- niet voorkomt. In het eerste deel van artikel 8 lid 2 wordt immers uitdrukkelijk gesproken over 'enige onderneming met activiteiten op een terrein gelijk of gelijksoortig aan dat van werkgever'. Daarbij komt dat in artikel 10 uitdrukkelijk wordt vermeld dat niet als zelfstandig ondernemer een concurrent van Financial Lease wordt. Een redelijke uitleg brengt met zich dat samenwerking met zijn echtgenote ook onder deze beperking dient te worden begrepen.

4.6. De vordering te veroordelen de bedrijfsactiviteiten van en de werkzaamheden voor handelend onder de naam OrangeAutoLease te staken en te blijven staken zal derhalve worden toegewezen. Nu ook de handelsnaam OrangeFinancialLease en OrangeLease bezigt, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de veroordeling uit te breiden in die zin dat deze ook geldt voor , voor zover zij handelt onder de naam OrangeFinancialLease en OrangeLease.

Hetgeen partijen overigens over en weer naar voren hebben gebracht met betrekking tot schending van het geheimhoudingsbeding en/of het relatiebeding behoeft, gelet op het vorenstaande, geen (nadere) bespreking.

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

6

4.7. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt tot een bedrag van € 10.000,-- per overtreding en € 2.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,--.

4.8. De vordering als hiervoor weergegeven onder punt 3.1 sub V ziet op een voorschot op de door verbeurde boetes. Ingevolge vaste jurisprudentie is ten aanzien van een geldvordering in kort geding terughoudendheid geboden en moeten dienaangaande naar behoren feiten en/of omstandigheden worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden (HR 14 april 2000, NJ 2000/489). Financial Lease heeft geen feiten en/of omstandigheden aangedragen waaruit het vereiste spoedeisende belang bij toewijzing van de geldvordering kan worden afgeleid. Reeds om die reden kan het door haar gevorderde voorschotbedrag van € 75.000,-- niet worden toegewezen.

Onrechtmatig handelen

4.9. Financial Lease stelt voorts dat onrechtmatig jegens haar handelt door bij de exploitatie van haar diensten gebruik te maken/te profiteren van de wanprestatie van . De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande als volgt.

4.10. Voorop staat dat volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad het handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig is (vgl. HR 12 januari 1962, NJ 1962/246). Van onrechtmatigheid is pas sprake indien de aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij door het sluiten van de betreffende overeenkomst c.q. het feitelijk handelen, kort gezegd wanprestatie pleegt jegens een derde, én bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden, zoals de ernst van het nadeel dat de derde lijdt door dat handelen, de voorzienbaarheid van dit nadeel en de mate waarin de aangesproken partij de tekortkoming van zijn wederpartij heeft beïnvloed. De voorzieningenrechter acht in dit verband de volgende feiten en omstandigheden van belang.

4.11. Door schending van bedoeld concurrentiebeding heeft ten opzichte van Financial Lease wanprestatie gepleegd. heeft niet betwist dat zij op de hoogte was van het bestaan van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst d.d. 14 januari 2015 tussen en Financial Lease, zodat hiervan wordt uitgegaan. Hiermee is voorshands aannemelijk dat op de hoogte was van de wanprestatie door jegens Financial Lease. Vast staat dat de domeinnaam www.orangeautolease.nl op 15 januari 2015, derhalve één dag nadat de vaststellingsovereenkomst tussen en Financial Lease tot stand is gekomen, is geregistreerd en dat OrangeAutoLease kort daarna op 9 februari 2015 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aannemelijk is dat OrangeAutoLease op dat moment nog geen dan wel weinig klanten had. Voorts staat vast dat vrij direct na het einde van zijn dienstverband met Financial Lease per 1 maart 2015 in dienst is getreden bij beschikt als voormalig commercieel medewerker over vertrouwelijke informatie betreffende de onderneming, de diensten, de klanten, de lease maatschappijen en de relaties van Financial Lease. Onder deze omstandigheden was het voor voorzienbaar dat door het in dienst nemen van mogelijk bestaande klanten van Financial Lease, met wie ten tijde van zijn dienstverband met Financial Lease persoonlijk contacten onderhield, opdrachten aan OrangeAutoLease zouden gaan verstrekken, met schade voor

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

7

Financial Lease (een daling van de omzet en winst) tot gevolg. Ter zitting heeft OrangeAutoLease erkend dat in ieder geval één grote vaste klant van Financial Lease naar OrangeAutoLease is overgestapt. OrangeAutoLease heeft aldus van de wanprestatie van geprofiteerd. Onder deze omstandigheden heeft daardoor naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig jegens Financial Lease gehandeld.

4.12. Het voorgaande kan echter niet leiden tot toewijzing van de vordering tot veroordeling van OrangeAutoLease haar bedrijfsactiviteiten en haar werkzaamheden te staken en te blijven staken. Wel zal de vordering van Financial Lease om ambtshalve een zodanige voorziening te geven als de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren worden toegewezen in die zin dat wordt verboden bedrijfsactiviteiten van en werkzaamheden voor OrangeAutoLease en voor zover handelend onder die naam OrangeFinancialLease en OrangeLease uit te laten voeren, te vermeerderen met de gevorderde, doch gematigde dwangsom, een en ander zoals in de beslissing vermeld.

Inbreuk handelsnaamrecht

4.13. De spoedeisendheid van de gevraagde voorziening vloeit naar het oordeel van de voorzieningenrechter in voldoende mate voort uit de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht van Financial Lease.

4.14. Voor toewijzing in kort geding van een verbod tot het voeren van een handelsnaam dient voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod moet worden opgelegd, in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) handelt en derhalve de handelsnaam onrechtmatig voert. Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in zo geringe mate afwijkt dat, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek tussen de onder die handelsnamen gedreven ondernemingen verwarring te duchten is. Daarbij geldt dat het gebruik van een domeinnaam ook kan worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam, indien een onderneming (al dan niet mede) onder die domeinnaam wordt gedreven.

4.15. De kern van het geschil betreft de vraag of de door gedaagde sub 1 gebruikte handelsnamen 'OrangeAutoLease', 'OrangeFinancialLease', 'OrangeLease' -en voor zover ook als handelsnamen gevoerd de domeinnamen 'www.orangefinanciallease.nl' en 'www.orangeautolease.nl'- zodanig op de door Financial Lease rechtmatig gevoerde oudere handelsnamen 'Financial Lease Nederland BV' en 'www.financiallease.nl' lijken dat door dat gebruik gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te vrezen is bij het relevante publiek. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag voorshands ontkennend. Hij overweegt daartoe als volgt.

4.15.1. De voorzieningenrechter stelt voorop dat op zichzelf niet vereist is dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft om voor handelsnaamrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, maar dat de mate van de handelsnaamrechtelijke bescherming afneemt naar gelang de kenmerkende onderdelen van de handelsnaam meer beschrijvend van aard zijn. Dit ter voorkoming van monopolisering van uitsluitend beschrijvende

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

8

aanduidingen en gewone taal. Het element 'financial lease' in de handelsnamen 'Financial Lease Nederland BV' en 'www.financiallease.nl' betreft een algemeen gangbare term die wordt gebruikt voor het aanduiden van de diensten die de onderneming levert. Het element 'Nederland' betreft eveneens een algemeen gehanteerde term, te weten een verwijzing naar een locatie. Gelet op het in hoge mate beschrijvende karakter van de handelsnamen van Financial Lease komt aan deze handelsnamen geringe bescherming toe.

4.15.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijken de door OrangeAutoLease gevoerde handelsnamen 'OrangeAutoLease', 'OrangeFinancialLease', 'OrangeLease' -en voor zover ook als handelsnamen gevoerd de domeinnamen 'www.orangefinanciallease.nl' en 'www.orangeautolease.nl'- door het in alle handelsnamen terugkerende element 'orange' in voldoende mate af van de handelsnamen 'Financial Lease Nederland BV' en 'www.financiallease.nl'. Gelet op het zeer beschrijvende karakter van de door Financial Lease gehanteerde handelsnamen is een gering verschil immers voldoende.

4.15.3. Daarbij komt dat er naast de onderhavige handelsnamen ook nog een groot aantal andere handels- en/of domeinnamen in gebruik zijn met daarin het woord 'financial lease' of een variatie daarop als onderdeel daarvan. Dit blijkt uit de door OrangeAutoLease overgelegde productie 7. De voorzieningenrechter acht het daarom aannemelijk dat de gemiddelde consument zich er van bewust zal zijn dat er verschillende aanbieders zijn die zich met sterk gelijkende namen presenteren, zodat er van uitgegaan kan worden dat de consument bijzonder oplettend zal zijn met welk bedrijf hij/zij nu van doen heeft. Op deze markt van vele verschillende aanbieders met op elkaar lijkende beschrijvende namen, valt te verwachten dat de gemiddelde, oplettende consument het verschil tussen de namen 'Financial Lease Nederland BV' en 'www.financiallease.nl' enerzijds en de namen 'OrangeFinancialLease', 'OrangeLease', 'OrangeAutoLease' - en eventueel 'www.orangefinanciallease.nl' en 'www.orangeautolease.nl'- anderzijds, ondanks de overeenstemming tussen deze namen, eenvoudig zal opmerken.

4.16. Het voorgaande leidt, alle hiervoor genoemde omstandigheden in aanmerking nemend, tot het oordeel dat onvoldoende aannemelijk is dat bij het relevante publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, zodat geen sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van Financial Lease.

4.17. Financial Lease beroept zich daarnaast ook op artikel 6:162 BW. Zij voert in dat kader aan dat OrangeAutoLease bewust handelsnamen en domeinnamen heeft gekozen die zo dicht mogelijk tegen die van hun grootste concurrent aanliggen met het oogmerk om te profiteren van de naamsbekendheid van Financial Lease. OrangeAutoLease stelt dat zij niet onrechtmatig handelt.

4.18. Uitgangspunt is dat het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. In het kader van een beoordeling op grond van artikel 6:162 BW is uiteindelijk doorslaggevend of het publiek door het gebruik van de betreffende aanduiding op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dat hier niet het geval is. De handelsnamen (en eventueel domeinnamen) van OrangeAutoLease vertonen -zoals reeds in rechtsoverweging 4.15.2 is overwogen- door het element 'orange' niet zoveel gelijkenis met de handelsnaam (en domeinnaam) van

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

9

Financial Lease, dat de kans dat een consument, op zoek naar het bedrijf van Financial Lease, bij het bedrijf van OrangeAutoLease uitkomt, aanzienlijk is.

4.19. Gelet op het hiervoor overwogene, zullen de vorderingen van Financial Lease onder 3.1. sub I (gebruik van de inbreukmakende handelsnamen OrangeAutoLease, OrangeFinancialLease en OrangeLease te staken) en sub III worden afgewezen.

Inbreuk auteursrechten

4.20. Het spoedeisend belang is reeds gelegen in de aard van de vorderingen.

4.21. Financial Lease stelt dat OrangeAutoLease door het aanbieden van het product OrangeFinancialLease (en OrangeAutoLease) inbreuk maakt op de auteursrechten van Financial Lease uit hoofde van artikel 13 van de Auteurswet, omdat het bedrijfsconcept (om financial lease aan te bieden via internet), de website inclusief calculator en de mailings van Financial Lease, vrijwel geheel zijn overgenomen door OrangeAutoLease zonder dat er sprake is van een nieuw, oorspronkelijk werk.

4.22. De eerste vraag die voorligt in het kader van de gestelde auteursrechtinbreuk is of het bedrijfsconcept, de website (inclusief de calculator) en de mailings van Financial Lease aangemerkt kunnen worden als een 'werk' in de zin van de Auteurswet. Hiervoor is niet per se vereist dat sprake is van een tastbaar stoffelijk object. Ook een onlichamelijke schepping kan als een werk worden aangemerkt, mits die schepping waarneembaar is. Dit gaat naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter echter niet zo ver dat -zoals Financial Lease heeft gesteld- ook de werkwijze, het bedrijfsconcept en de marketingsformule met betrekking tot financial lease onder het werkbegrip en derhalve onder de bescherming van de Auteurswet vallen. Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt dat een origineel ontworpen lay-out (grafische vormgeving) van een website met een eigen karakter wel voldoet aan de vereisten om als 'werk' als bedoeld in de Auteurswet beschouwd te worden. Een en ander kan analoog worden toegepast ten aanzien van de lay-out van mailings met een eigen karakter. Dat de website en de mailings digitaal zijn, is hierbij niet van belang. Ook een werk dat alleen digitaal (op het internet) waarneembaar is, kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits sprake is van materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het moet gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. Op grond hiervan is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat alleen de website zoals waarneembaar op www.financiallease.nl en de mailings onder het werkbegrip als bedoeld in de Auteurswet zouden kunnen vallen.

4.23. Een werk komt zoals gezegd alleen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het werk een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608). De eis dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft, houdt -kort gezegd- in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Het ligt op de weg van degene die de oorspronkelijkheid betwist voldoende gemotiveerd te stellen en, bij betwisting te bewijzen, dat de maker zijn werk aan eerder bestaand werk heeft ontleend. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

10

4.24. OrangeAutoLease betwist dat er sprake is van een eigen, oorspronkelijke karakter van het bedrijfsconcept, de website en de mailings van Financial Lease en dat dit het resultaat is van de creatieve keuzes ten aanzien van het concept om financial lease aan te bieden via internet. Zij stelt dat zowel het bedrijfsconcept als de lease calculator op de website van Financial Lease door tal van andere, oudere ondernemingen in deze branche wordt gebruikt en verwijst hierbij naar producties 4, 5 en 8. Als voorbeeld noemt OrangeAutoLease de onderneming 'Dealer Totaal Concept B.V.', welke onderneming volgens haar al sinds 2003 bestaat en verschillende websites heeft (www.dtc-lease.nl en www.dealertotaalconcept.nl), op welke websites ook gebruikt wordt gemaakt van een lease calculator. Voorts stelt OrangeAutoLease dat Financial Lease slechts stelt dat zij het auteursrecht heeft op het bedrijfsconcept, de website en de mailings, maar dat zij nalaat aan te duiden c.q. te concretiseren waar het auteursrecht precies op ziet en ook nalaat te stellen waar de vermeende auteursrechtelijke inbreuken op zien.

4.25. De voorzieningenrechter kan, gelet op de gemotiveerde betwisting door OrangeAutoLease, thans in het kader van dit kort geding niet met voldoende zekerheid vaststellen of (de inhoud van) de website van Financial Lease alsook (de inhoud van) de mailings van Financial Lease voldoende oorspronkelijk zijn dat hieruit het subjectieve, persoonlijke karakter tot uiting komt als bedoeld in de Auteurswet. Verdere bewijslevering is dan ook nodig. Een procedure als de onderhavige leent zich daar naar zijn aard niet voor. Gelet hierop kan de voorzieningenrechter, hoewel de website van OrangeAutoLease duidelijk overeenstemmende elementen bevat met de website van Financial Lease, niet beoordelen of inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele eigendom of andere subjectieve rechten.

4.26. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van Financial Lease zoals weergegeven onder 3.1. sub I, II, III en IV dienen te worden afgewezen. Hetgeen partijen overigens over en weer naar voren hebben gebracht behoeft, gelet op het vorenstaande, geen (nadere) bespreking.

Proceskosten

4.27. Nu partijen over en weer deels in het (on)gelijk zijn gesteld, in bijzonder nu de vorderingen uit hoofde van het intellectuele eigendomsrecht worden afgewezen en rekening houdend met het feit dat beide gedaagden echtgenoten van elkaar zijn, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de kosten van de procedure te compenseren, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt de bedrijfsactiviteiten van en de werkzaamheden voor handelend onder de naam OrangeAutoLease en voor zover handelend onder de naam OrangeFinancialLease en OrangeLease onmiddellijk te staken en te blijven staken tot 1 maart 2016, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met een dwangsom van € 2.000,- voor iedere dag dat nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 100.000,-;

C/10/478791 / KG ZA 15-667
26 augustus 2015

11

5.2. verbiedt om tot 1 maart 2016 bedrijfsactiviteiten van en werkzaamheden voor OrangeAutoLease en voor zover handelend onder de naam OrangeFinancialLease en OrangeLease uit te laten voeren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met een dwangsom van € 2.000,- voor iedere dag dat nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 100.000,-;

5.3. compenseert de kosten van de procedure, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;

5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 26 augustus 2015.

2094/676

