

In naam van de Koning

Vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/615530 / KG ZA 16-1116 MV/TF

Vonnis in kort geding van 24 oktober 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LOCAL B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij dagvaarding van 4 oktober 2016,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STUDIO LOCAL AFFAIRS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 10 oktober 2016 heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van eiseres: P. Boswinkel en E.M.L. Martens (beiden bestuurders), met mr. Vos,
aan de zijde van gedaagde: J. van Eldonk (directeur), M. Post (medewerker) met mr. Bakers.

2. De feiten

2.1. Uit een uittreksel uit de Kamer van Koophandel van 25 en 26 september 2016 volgt dat eiseres houdster- en financieringsactiviteiten verricht en bestuurder en aandeelhouder is van Local Development B.V., Local Consulting B.V. en Local Investment B.V.

C/13/615530 / KG ZA 16-1116
24 oktober 2016

2

2.2. Eiseres houdt zich vanaf 2008 bezig met herontwikkeling van bestaand vastgoed, waaronder kantoren. Zij realiseert zogenaamde transformatieprojecten, waarbij het reeds gebouwde wordt aangepast aan de huidige eisen en wensen. Eiseres handelt voor eigen rekening en risico, maar ook in opdracht van derden. Zij werkt samen met gebruikers, eigenaren, financiers, gemeenten, architecten en anderen.

2.3. In 2012 heeft eiseres het hieronder afgebeelde Benelux beeldmerk gedeponereerd voor klasse 35 voor - onder andere - de diensten commercieel-zakelijk projectmanagement en verstrekken van handelsinformatie inzake onroerend goed en vastgoedmanagement, klasse 36 voor - onder andere - financiële analyse van onroerend goed en vastgoed en vastgoedmanagement (beheer) en klasse 42 voor - onder andere - ontwerp op het gebied van architectuur, interieur, productontwerp en advisering hieromtrent en bouwadviezen op het gebied van bouwtechnieken en duurzaamheid.



2.4. Eiseres is in juli 2016 op de hoogte geraakt van het voorgenomen gebruik door gedaagde van de handelsnaam LOCAL AFFAIRS voor haar op te richten architectenbureau. Eiseres heeft gedaagde bij brief van 14 juli 2016 gesommeerd om dit gebruik als strijdig met haar exclusieve rechten op de handelsnaam LOCAL en het onder 2.3. vermelde merk te staken.

2.5. Op 1 oktober 2016 is gedaagde opgericht. Zij drijft een architectenbureau onder de naam STUDIO LOCAL AFFAIRS. Gedaagde gebruikt de domeinnaam www.studiolocalaffairs.nl. De domeinnaam localaffairs.nl is eveneens op naam van gedaagde geregistreerd. Gedaagde houdt zich onder meer bezig met het maken van ontwerpen voor nieuwbouw en renovatie en het begeleiden van de uitvoering van deze ontwerpen. Gedaagde komt voort uit een splitsing van het gerenommeerde architectenbureau Soeters Van Eldonk.

2.6. Partijen zijn beide werkzaam in de randstad.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert - samengevat -:

C/13/615530 / KG ZA 16-1116
24 oktober 2016

3

1. gedaagde op straffe van een dwangsom te gebieden om elk gebruik van de handelsnaam LOCAL AFFAIRS, al dan niet in combinatie met het woord STUDIO, dan wel enige andere handelsnaam die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam LOCAL van eiseres te staken en gestaakt te houden;
2. gedaagde op straffe van een dwangsom te gebieden al het gebruik van het merk LOCAL in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, elk gebruik van het teken LOCAL AFFAIRS, al dan niet in combinatie met het woord STUDIO;
3. gedaagde te veroordelen tot betaling van de werkelijke kosten in dit geding in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);
4. de termijn voor het beginnen van een bodemprocedure in de zin van artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.2. Eiseres stelt hiertoe het volgende.

Zij heeft als transformatieontwikkelaar een grote reputatie opgebouwd. Diverse grote projecten die zij heeft gerealiseerd hebben de pers gehaald. Uit de diverse projecten blijkt dat de rol van eiseres op het raakvlak van traditionele projectontwikkeling en conceptarchitectuur ligt. Dat is haar "unique selling point". Het intensieve, omvangrijke en langdurige gebruik door eiseres van haar handelsnaam LOCAL heeft ervoor gezorgd dat in de markt van transformatieprojectontwikkeling deze handelsnaam grote bekendheid en een goede reputatie heeft verkregen. Eiseres heeft ook een beeldmerk gedeponeerd. Haar handelsactiviteiten worden gevormd door de diensten waarvoor het beeldmerk is gedeponeerd, de klassen 35, 36 en 42 (zie hiervoor 2.3). Gedaagde maakt met het gebruik van de naam (STUDIO) LOCAL AFFAIRS inbreuk op de exclusieve rechten van eiseres op haar handelsnaam en merk.

Er wordt bij het publiek verwarring gewekt door het gebruik van die naam. Eiseres lijdt hierdoor schade, onder meer door verlies van exclusiviteit van haar handelsnaam en merk. Er is sprake van inbreuk op de handelsnaam op grond van artikel 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw). Daarnaast is sprake van inbreuk op een merkrecht als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

3.3. Gedaagde voert verweer. Hierop wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 BVIE dient, alvorens op de inhoud van het geschil - voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk - wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu gedaagde haar vestigingsplaats heeft in het arrondissement Amsterdam is de voorzieningenrechter bevoegd.

C/13/615530 / KG ZA 16-1116
24 oktober 2016

4

4.2. Vast staat dat gedaagde de naam STUDIO LOCAL AFFAIRS gebruikt als handelsnaam. Voorts gebruikt zij de domeinnaam www.studiolocalaffairs.nl en worden internetbezoekers van www.localaffairs.nl doorgestuurd naar www.studiolocalaffairs.nl.

Artikel 5 Hnw

4.3. 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 gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.4. Gedaagde heeft aangevoerd dat eiseres zich in de dagvaarding niet heeft beroepen op artikel 5 Hnw. Het is juist dat dit artikel in de dagvaarding niet wordt vermeld, maar uit de inhoud van de dagvaarding volgt dat eiseres zich wel degelijk beroept op bescherming van haar handelsnaam tegen het gebruik van een volgens haar verwarringwekkende handelsnaam door een ander.

4.5. Vast staat dat eiseres en het concern waartoe zij behoort al jaren de handelsnaam LOCAL gebruiken voor de activiteiten op het gebied van herontwikkeling. Uit de diverse door eiseres overgelegde krantenartikelen, folders en afdrucken van de website (onder andere productie 6) blijkt dit voldoende. Dat eiseres zich puur richt op houdster- en financieringsactiviteiten en de andere activiteiten worden uitgevoerd in LOCAL Development B.V., LOCAL Investment B.V. en LOCAL Consulting B.V., is betwist en voorshands niet voldoende aannemelijk. Bovendien is eiseres als bestuurder en aandeelhouder verbonden aan die werkmaatschappijen, en kan zij de aard van de activiteiten van die ondernemingen tot de hare rekenen.

4.6. De handelsnamen LOCAL en STUDIO LOCAL AFFAIRS hebben het gebruik van het woord LOCAL gemeen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woord LOCAL niet beschrijvend is in die zin dat het een directe associatie oproept met een activiteit die behoort tot de bedrijfsvoering van partijen. Het is veeleer een suggestieve naam, een naam die een bepaalde sfeer oproept, namelijk die van plaatselijke betrokkenheid. Het is geen gebruikelijke term in de branche die zich met architectuur of herontwikkeling bezighoudt. Dit valt onder meer af te leiden uit de overgelegde zoekresultaten op internet. Dit betekent dat het standpunt van gedaagde dat deze naam slechts geringe bescherming geniet op grond van de Handelsnaamwet niet wordt gevolgd.

LOCAL is verder een dominerend element in de handelsnaam STUDIO LOCAL AFFAIRS. De toevoeging STUDIO is immers een gebruikelijke aanduiding voor een architectenbureau en mist voldoende onderscheidend vermogen. De voorzieningenrechter volgt het standpunt van eiseres dat aannemelijk is dat in de

C/13/615530 / KG ZA 16-1116
24 oktober 2016

5

praktijk de naam van de onderneming van gedaagde kortweg bekend zal komen te staan onder de naam LOCAL AFFAIRS. De aanduiding STUDIO zal veel minder worden gebruikt omdat de combinatie van de drie woorden in de praktijk te lang is. Dit blijkt ook uit de omstandigheid dat gedaagde het emailadres @localaffairs uit praktisch oogpunt blijft gebruiken in plaats van @studiolocalaffairs. Het gebruik van het derde woord AFFAIRS tenslotte maakt het onderscheid tussen de handelsnamen niet voldoende groot. Het dominerende deel in de naam is het woord LOCAL en niet AFFAIRS. Gedaagde heeft in dit kader nog aangevoerd dat LOCAL AFFAIRS is bedoeld als verwijzing naar FOREIGN AFFAIRS (buitenlandse zaken). Aannemelijk is echter dat die associatie bij het publiek niet snel zal ontstaan omdat niet duidelijk is welk verband die naam heeft met de diensten van gedaagde. Al met al is de totaalindruk dat de handelsnaam van gedaagde slechts in geringe mate afwijkt van die van eiseres.

Door de geringe afwijking in de naamgeving is bij de gemiddelde consument van de producten en diensten verwarringsgevaar te duchten. De aard van de ondernemingen van partijen vertonen sterke gelijkenis doordat zij beide actief zijn op het gebied van ontwikkeling van vastgoed. Aannemelijk is dat de diensten niet volledig hetzelfde zijn maar wel soortgelijk aan elkaar, elkaar op onderdelen overlappen dan wel op elkaar aansluiten. Zoals eiseres stelt kan ook een architect aan projectontwikkeling en transformatie doen. Ter zitting heeft eiseres getoond dat zij bij haar projectontwikkeling ook zelf schetsontwerpen en indelingstekeningen maakt en daarmee ook activiteiten verricht die een architect zou kunnen verrichten. Het publiek zou daardoor niet alleen kunnen denken met het ene bedrijf te maken te hebben terwijl het om het andere gaat, maar ook dat de ondernemingen van eiseres en gedaagde met elkaar in relatie staan.

Van belang is verder dat eiseres weliswaar kantoor houdt in Den Haag, maar actief is in de gehele randstad, ook in Amsterdam. Zij heeft in hetzelfde gebied als waar gedaagde haar diensten wil aanbieden een goede reputatie opgebouwd. Hierdoor is aannemelijk dat met het gebruik van de handelsnaam van gedaagde tussen de ondernemingen van partijen verwarring te duchten is.

Tenslotte weegt mee dat gedaagde voorafgaande aan haar oprichting dit jaar onderzoek heeft gedaan naar de naamgeving, wist van het bestaan en de diensten van eiseres, en ondanks de juridische en financiële risico's haar naamgeving heeft doorgezet, terwijl onvoldoende duidelijk is geworden waarom niet voor een andere niet-inbreukmakende handelsnaam is gekozen.

4.7. Op grond van het voorgaande is aannemelijk geworden dat de handelsnaam STUDIO LOCAL AFFAIRS door gedaagde in strijd met artikel 5 Hnw is gevoerd.

Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE/Artikel 5a Hnw

4.8. Eiseres heeft het bij de feiten onder 2.3 weergegeven beeldmerk gedeponereerd. Het beeldbestanddeel bestaat uit een blauw of rood gekleurde cirkel, met aan de linkerkant onderaan het woordbestanddeel LOCAL in dikke witte letters. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woordbestanddeel LOCAL het meest

C/13/615530 / KG ZA 16-1116
24 oktober 2016

6

kenmerkende en prominent aanwezige onderdeel van het beeldmerk is. Het woordbestanddeel domineert in dit geval de totaalindruk van het beeldmerk, terwijl het beeldbestanddeel als een (ondergeschikt) decoratief element kan worden beschouwd. Gedaagde is een met het merk sterk overeenstemmend teken, STUDIO LOCAL AFFAIRS, als handelsnaam gaan voeren. Mede op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, valt te verwachten dat het relevante publiek door de wijze van het gebruik van de handelsnaam STUDIO LOCAL AFFAIRS door gedaagde een verband legt met (soortgelijke) waren of diensten die door eiseres in de handel worden gebracht en verwarring ontstaat.

4.9. Gezien het voorgaande is voldoende aannemelijk dat gedaagde met het gebruik van het teken STUDIO LOCAL AFFAIRS eveneens inbreuk maakt op het beeldmerk van eiseres als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het gaat immers om het gebruik voor soortgelijke waren of diensten waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

4.10. Doordat aannemelijk is dat de door gedaagde gevoerde handelsnaam STUDIO LOCAL AFFAIRS een aanduiding bevat die slechts in geringe mate afwijkt van het merk LOCAL waardoor verwarring omtrent de herkomst van de waren ofwel diensten te duchten is, is tot slot ook artikel 5a Hnw is geschonden.

Staking inbreuk

4.11. Op grond van voorgaande inbreuken dient gedaagde het gebruik van de naam STUDIO LOCAL AFFAIRS of LOCAL AFFAIRS te staken. De vorderingen zullen worden toegewezen als na te melden. Gedaagde zal een termijn van 30 dagen worden gegund om aan de geboden te voldoen.

4.12. Daargelaten of het gebruik van de domeinnamen www.studiolocalaffairs.nl en localaffairs.nl kan worden beschouwd als handelsnaam- of merkgebruik, wordt het gebruik van deze domeinnamen, ook als doorlink of e-mailadres als onrechtmatig jegens eiseres aangemerkt. Aannemelijk is immers dat ook hierdoor onnodige verwarring kan ontstaan bij het publiek. Ook dit gebruik zal moeten worden gestaakt en valt onder de hierna vermelde geboden.

4.13. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal, zoals door eiseres gevorderd, worden bepaald op zes maanden. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.

4.14. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eiseres heeft in dit verband veroordeling van gedaagde gevorderd in de volledige (proces) kosten, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van € 32.085,61 (inclusief de kosten voor het betekenen van de dagvaarding). Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en

C/13/615530 / KG ZA 16-1116
24 oktober 2016

7

voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Gezien de betwisting van de hoogte van deze kosten en met toepassing van de hiervoor genoemde criteria zullen deze kosten in redelijkheid (inclusief de forfaitaire buitengerechtelijke incassokosten) worden gesteld op een bedrag van € 6.000,00 (exclusief de betekeningskosten). Onderhavige zaak betreft een relatief eenvoudige zaak. De vordering zal dan ook tot voormeld bedrag worden toegewezen.

De kosten aan de zijde van eiseres worden dan als volgt begroot:

- dagvaarding	€	77,75
- griffierecht		619,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.696,75

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt gedaagde binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de handelsnaam (STUDIO) LOCAL AFFAIRS of het gebruik van deze naam in een domeinnaam of in een e-mailadres te staken en gestaakt te houden,

5.2. gebiedt gedaagde binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het onder 2.3 vermelde beeldmerk van eiseres in de Benelux te staken en gestaakt te houden, door het gebruik van het teken (STUDIO) LOCAL AFFAIRS,

5.3. veroordeelt gedaagde om aan eiseres een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor elke keer dat zij niet aan de onder 5.1 en 5.2 uitgesproken geboden voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

5.4. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 6.696,75,

5.5. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast op zes maanden, gerekend vanaf de datum van dit vonnis,

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. M.W. van der Veen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2016.

type: GHF
coll: MV

UITGEGEVEN VOOR GROESSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam