

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/556863 / KG ZA 18-921

Vonnis in kort geding van 28 september 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WODAM B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LAWFOX B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen,
advocaat mr. S. van der Hoeven te Tilburg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LAWFORT B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat mr. L.G.M. Delahaije te Breda.

Partijen zullen hierna WoDam, LAWFOX respectievelijk LawFort genoemd worden.
WoDam en LAWFOX zullen gezamenlijk worden aangeduid als WoDam c.s.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 5 september 2018;
 - de 34 producties van WoDam c.s.;
 - de conclusie van antwoord;
 - de 3 producties van LawFort;
 - de mondelinge behandeling op 14 september 2018;
 - de pleitnota van WoDam c.s., met een eiswijziging.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. LAWFOX is op 27 december 2013 opgericht. Zij treedt naar buiten onder de handelsnamen "LAWFOX Advocaten (B.V.)", "LAWFOX Advocatuur (B.V.)" en "LAWFOX". WoDam is de zelfstandig bevoegde bestuurder van LAWFOX.

C/10/556863 / KG ZA 18-921
28 september 2018

2

Onder het kopje activiteiten (van LAWFOX) staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld:

"Het uitoefenen van een advocatenpraktijk."

2.2. WoDam is houdster van het op 21 januari 2014 gedeponeerde en op 31 maart 2014 ingeschreven (inschrijvingsnummer 0950289) Benelux-woordmerk "LAWFOX" (hierna: het woordmerk). Het woordmerk is geregistreerd voor de klassen 35, 41 en 45. Daaronder vallen advisering over bedrijfsorganisatie, bedrijfsorganisatorische en bestuurlijke advisering, hulp bij de leiding van zaken, juridische diensten, beheer van auteursrechten en advocatuur.

2.3. Op 31 januari 2014 hebben LAWFOX en WoDam een overeenkomst met de titel 'Akte van overdracht intellectuele eigendom' gesloten. Die overeenkomst houdt in dat LAWFOX haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder haar merkrechten (zoals het woordmerk) en handelsnaamrechten, overdraagt aan WoDam en dat WoDam na die overdracht een niet-exclusieve licentie tot exploitatie en handhaving van de intellectuele eigendomsrechten verleent aan LAWFOX. LAWFOX is ook zelf bevoegd zelfstandig op te treden tegen schending van de intellectuele eigendomsrechten (artikel 2.3).

2.4. LawFort is op 7 november 2017 opgericht en treedt naar buiten onder de handelsnamen "LawFort", "LawFort B.V." en "LawFort Juristen".
Onder het kopje activiteiten (van LawFort) staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld:

"Het verlenen van juridisch advies en rechtsbijstand aan zelfstandige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren, zelfstandigen zonder personeel en MKB (Midden- en Kleinbedrijf) ondernemingen, het adviseren, beoordelen en uitvoeren van reorganisaties, herstructureringen en doorstartmogelijkheden, het uitoefenen van een rechtskundig adviesbureau en juristenkantoor; holding en beheer"

2.5. Bij e-mails van 11 juni, 12 juni en 14 juni 2018 is LawFort door LAWFOX gesommeerd om het gebruik van de inbreukmakende handelsnaam en teken "LawFort" te staken en gestaakt te houden. Bij e-mails van 12 juni en 14 juni 2018 aan LAWFOX heeft LawFort te kennen gegeven dat van merkinbreuk of inbreuk op de handelsnaam geen sprake is en dat zij haar naam niet zal wijzigen.

2.6. Bij brief van 1 augustus 2018 is LawFort door de advocaat van LAWFOX gesommeerd (kort gezegd) te bevestigen dat zij het onrechtmatige gebruik van het teken "LawFort" zal staken en gestaakt zal houden, bij gebreke waarvan LAWFOX een kort geding zal starten om een einde te maken aan de onrechtmatige en inbreukmakende situatie. Diezelfde dag heeft LawFort per e-mail laten weten aan die sommatie geen gehoor te geven.

3. Het geschil

3.1. WoDam c.s. vordert na eïswijziging, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. LawFort te gebieden inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van WoDam c.s. waaronder het gebruik van de tekens "LAWFORT", "LAWFORT JURISTEN" en "LAWFORT BV", en overige met het teken "LAWFOX" overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden;

C/10/556863 / KG ZA 18-921
28 september 2018

3

2. LawFort te gebieden alle offline en online verwijzingen naar en vermeldingen van het gebruik van het teken "Lawfort"(waaronder op facturen, flyers, promotiemateriaal, als domeinnaam, op social media accounts, in online telefoongidsen) met onmiddellijke ingang, althans binnen vijf dagen na betekening van het vonnis te verwijderen;
3. een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per dag (een gedeelte van een dag als hele begrepen) dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 250.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van het gevorderde onder 1 en 2 geheel of gedeeltelijk uitblijft, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting;
4. LawFort te veroordelen in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv;
5. te bepalen dat de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i Rv zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis is.

3.2. LawFort voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang van WoDam c.s. vloeit voort uit de aard van de vordering en is niet betwist door LawFort. Vaststaat dat WoDam houdster is van het woordmerk, dat WoDam een niet-exclusieve licentie tot exploitatie van het woordmerk aan LAWFOX heeft verleend en dat LAWFOX ook bevoegd is om handhavend op te treden tegen schending van merkrechten. Daarin ligt het belang van LAWFOX als één van de eisende partijen in dit geding.

4.2. In de eerste plaats stelt WoDam c.s. dat LawFort met het gebruik van het teken "LawFort" inbreuk maakt op het merk "LAWFOX" conform artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.3. Als meest verstrekkende verweer heeft LawFort aangevoerd dat in een bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid zal worden beslist dat het beroep van LawFort op nietigheid van het woordmerk zal slagen op grond van artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE, namelijk dat het woordmerk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn geworden. LawFort heeft die stelling echter niet nader onderbouwd of toegelicht. Reeds om die reden kan dit verweer niet slagen.

4.4. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de merkhoudster het recht het gebruik van een teken door een derde zonder zijn toestemming te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk zoals bedoeld in voormeld artikel is sprake indien het woordmerk "LAWFOX" en het teken "LawFort" – globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en/of begripsmatig – zodanige gelijkenis vertonen dat bij het relevante publiek verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk en het teken (directe verwarring) dan wel dat daardoor bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat er enig economisch verband bestaat tussen de rechthebbenden op het woordmerk en het teken (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden

C/10/556863 / KG ZA 18-921
28 september 2018

4

genomen, waaronder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het merk en het teken, de mate van soortgelijkheid van de betreffende waren of diensten en de onderscheidingskracht en de bekendheid van het woordmerk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grotere mate van soortgelijkheid een geringere mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

4.5. Bij de vergelijking van het woordmerk met het teken, wordt het volgende overwogen.

De eerste vijf letters van beide tekens zijn dezelfde, namelijk "LAWFO". Het enkele verschil zit in het einde, dat slechts bestaat uit één respectievelijk twee medeklinkers (-X en -rt). Daarmee stemmen de tekens visueel in hoge mate met elkaar overeen. Dat er verschil zit in het gebruik van hoofdletters en kleine letters bij de tekens, is in deze niet relevant. Nu WoDam c.s. enkel de bescherming van het woordmerk inroept, doen de grafische elementen van het merk – en dus ook de precieze schrijfwijze in de zin van lettergrootte – niet ter zake voor de overeenstemmingsvraag. Hetzelfde geldt voor het door LawFort gestelde verschil in logo.

Daarnaast is sprake van een sterke auditieve overeenstemming. De uitspraak van het grootste gedeelte van het woordmerk en het teken, namelijk "LAWFO", is identiek. Begripsmatig gezien, is de overeenstemming niet hoog. Beide tekens beginnen met "LAW", welk woord impliceert dat de ondernemingen zich bezig houden met juridische dienstverlening. Het tweede gedeelte van de tekens ("-FOX" en "-Fort") heeft een andere betekenis en stemt niet met elkaar overeen.

4.6. Daarnaast stelt de voorzieningenrechter vast dat de dienstverlening van LAWFOX en LawFort als soortgelijk is aan te merken. Beide bedrijven verlenen juridische dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen. LAWFOX richt zich met name op het IT-, IE en privacyrecht. LawFort biedt in brede zin hulp aan ondernemingen in financieel zwaar weer, met name op het gebied van het reorganiseren, herstructureren, saneren en doorstarten. Hoewel het aandachtsgebied voor wat betreft hun dienstverlening verschilt, neemt dat niet weg dat LAWFOX en LawFort in ieder geval gedeeltelijk in elkaars vaarwater zitten. LawFort geeft zelf aan dat haar werkzaamheden rondom de reorganisatie van bedrijven ook juridisch advies omvatten en WoDam c.s. heeft gemotiveerd aangevoerd dat LAWFOX ook ondernemingen in zwaar weer juridisch bijstaat. Terecht heeft WoDam c.s. daarbij aangegeven dat er geen hard onderscheid kan worden gemaakt in de subdomeinen van het recht. Zo kunnen ondernemingen vanwege een ICT-conflict in een insolvente toestand belanden en een onderneming in zwaar weer kan te maken krijgen met vraagstukken op het gebied van het IT-recht.

Bovendien geldt dat de dienstverlening van LawFort valt onder dezelfde diensten waarvoor het woordmerk is ingeschreven, namelijk klasse 35 (o.m. advisering over bedrijfsorganisatie, bedrijfsorganisatorische en bestuurlijke advisering, hulp bij de leiding van zaken) en 45 (o.m. juridische diensten). Verder is nog van belang dat LawFort ook naar buiten treedt met het achtervoegsel "Juristen".

4.7. WoDam c.s. heeft voorts producties overgelegd waaruit genoegzaam blijkt dat zij voldoende inspanningen verricht om haar landelijke naamsbekendheid te vergroten. Zo heeft zij reviews van verschillende klanten overgelegd (waarvan sommige klanten landelijk opereren), verzorgt zij juridische cursussen en publiceert zij regelmatig artikelen via haar weblog op websites en in diverse vakliteratuur.

C/10/556863 / KG ZA 18-921
28 september 2018

5

4.8. Alles tezamen bezien, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de totaalindruk van het woordmerk en het teken zodanige gelijkenis vertonen dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Dat die verwarring zich voornamelijk in de praktijk niet heeft verwezenlijkt, doet daar niet aan af. Dat leidt tot het oordeel dat het teken "LawFort" inbreuk maakt op het merk "LAWFOX".

4.9. In de tweede plaats meent WoDam c.s. dat LawFort met het gebruik van verschillende handelsnamen die zijn gerelateerd aan "LawFort" inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten. Daarbij doet zij een beroep op artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).

4.10. In artikel 5 Hnw is bepaald dat het verboden is 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 van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.11. Vaststaat dat de handelsnamen van LAWFOX eerder in gebruik waren dan de handelsnamen van LawFort. Verder volgt uit de overwegingen onder 4.5. t/m 4.7. genoegzaam dat het woord "LawFort" slechts in geringe mate afwijkt van "LAWFOX", dat de ondernemingen soortgelijke diensten verrichten en dat zij beide landelijk actief zijn. Daarmee is voldoende aannemelijk dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten valt. Ook hier geldt dat het feit dat er nog geen sprake is geweest van verwarring, niet van belang is. Het gaat immers om de concrete mogelijkheid van verwarring. LawFort maakt met het gebruik van de handelsnamen "LawFort", "LawFort Juristen" en "LawFort B.V." dan ook inbreuk op de handelsnaam van LAWFOX.

4.12. Met het oordeel dat sprake is van handelsnaaminbreuk door LawFort in de zin van artikel 5 Hnw, behoeft het beroep van WoDam c.s. op artikel 5a Hnw geen bespreking meer.

4.13. Ten slotte wordt nog opgemerkt dat, als al uitgegaan zou worden van de stelling van LawFort dat de aard van haar diensten wezenlijk verschilt van die van LAWFOX omdat zij zich in wezen niet echt bezig houdt met "juristerij", niet valt in te zien wat het rechtens te respecteren belang is van LawFort om zich te profileren als juridisch advieskantoor door gebruikmaking van de voorvoegsel "Law-" en/of de extensie "Juristen" in haar handelsnaam. Bovendien is gebleken dat LawFort haar diensten tevens aanbiedt via de website "www.directdoorstarten.com". Dit doet af aan het belang van LawFort bij het gebruik van "LawFort" als handelsnaam en merk.

4.14. Het voorgaande leidt ertoe dat het onder punt 1. gevorderde gebod wordt toegewezen, in die zin dat LawFort zal worden veroordeeld iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten voor wat betreft het gebruik van de woorden "LawFort", "LawFort Juristen" en "LawFort B.V." te staken en gestaakt te houden. Voor een ruimere veroordeling is geen plaats. De vordering om ook het gebruik van met "LAWFOX" overeenstemmende tekens te verbieden, is onvoldoende bepaalbaar en zal leiden tot executieproblemen. In de veroordeling onder punt 1. ligt reeds besloten dat LawFort gehouden is om alle offline en online verwijzingen naar en vermeldingen van het gebruik van het teken "LawFort" (waaronder op facturen, flyers, promotiemateriaal, als domeinnaam, op social media

C/10/556863 / KG ZA 18-921
28 september 2018

6

accounts, in online telefoongidsen) te verwijderen. Deze vordering wordt derhalve bij gebrek aan een belang afgewezen.

4.15. Staking van het merk- en handelsnaaminbreuk zal niet met onmiddellijke ingang worden bevolen zoals gevorderd, nu een redelijke termijn gegund moet worden om aan de bevelen in het dictum te voldoen. De voorzieningenrechter acht een termijn van twee weken hiervoor voldoende.

4.16. Het opleggen van een dwangsom is passend en geboden. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt.

4.17. Nu LawFort terecht door WoDam c.s. in rechte is betrokken, zal LawFort in de proceskosten worden veroordeeld. WoDam c.s. vordert op de voet van artikel 1019h Rv veroordeling van LawFort in de volledige proceskosten, welke kosten voor wat betreft de advocaatkosten volgens de door haar overgelegde specificatie tot op heden € 9.406,98 exclusief btw (€ 4.764,98 + € 4.642,00) bedragen. Daarnaast maakt WoDam c.s. aanspraak op vergoeding van de door advocaat W. Dammers van LAWFOX verrichte werkzaamheden ten behoeve van WoDam, zijnde een bedrag van € 2.832,00 exclusief btw. LawFort heeft terecht aangevoerd dat de kosten van Dammers moeten worden beschouwd als "eigen" uren, nu Dammers bestuurder en enig aandeelhouder is van WoDam, zodat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. LawFort heeft het ingediende overzicht van de advocaat van WoDam c.s. niet betwist. Conform het standpunt van WoDam c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de onderhavige procedure kwalificeert als een eenvoudig kort geding in de zin van de toepasselijke indicatietarievenregeling, waarvoor de maximale advocaatkosten op € 6.000,- zijn vastgesteld. De voorzieningenrechter acht de door WoDam c.s. opgegeven advocaatkosten daarom niet redelijk en evenredig voor zover deze het bedrag van € 6.000,- (inclusief kantoorkosten en exclusief btw) te boven gaan. De kosten aan de zijde van WoDam c.s. worden daarom begroot op:

- dagvaarding	€ 85,79
- griffierecht	€ 626,00
- salaris advocaat	<u>€ 6.000,00</u>
Totaal	€ 6.711,79

4.18. De voorzieningenrechter zal de termijn als bedoel in artikel 1019i Rv bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

4.19. Het verzoek van LawFort om het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, is door haar niet nader gemotiveerd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Ten overvloede wordt overwogen dat het karakter van een kort geding met zich brengt dat een daaruit voortvloeiend vonnis in beginsel uitvoerbaar bij voorraad verklaard wordt. De voorzieningenrechter mag dat bovendien ambtshalve bepalen.

C/10/556863 / KG ZA 18-921
28 september 2018

7

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. gebiedt LawFort iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van WoDam c.s. op het gebruik van de woorden/tekens "LawFort", "LawFort Juristen" en "LawFort B.V." te staken en gestaakt te houden;
- 5.2. veroordeelt LawFort om aan WoDam c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat LawFort niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan het in 5.1. uitgesproken gebod voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;
- 5.3. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
- 5.4. veroordeelt Lawfort in de proceskosten, aan de zijde van WoDam c.s. tot op heden begroot op € 6.711,79;
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2018.

2091 / 2009

