

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.239.350/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/643849 / KG ZA 18-193

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 29 januari 2019

inzake

1. **Addcomm Group B.V.**,

en

2. **Addcomm Direct B.V.**,

beiden gevestigd te Amersfoort,
appellanten,
tevens geïntimeerden in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. N.A. Winthagen te Amsterdam

tegen

Appcomm B.V.,
gevestigd te Venlo,
geïntimeerde,
tevens appellante in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. Y.J.P. Janssen te Venlo.

1. **Het geding in hoger beroep**

Addcomm Group B.V. en Addcomm Direct B.V. worden hierna gezamenlijk Addcomm genoemd en Appcomm B.V. zal hierna worden aangeduid als Appcomm. Addcomm is bij dagvaarding van 8 mei 2018, tevens houdende grieven met toelichting en vergezeld van vier producties genummerd 7 t/m 10, in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 11 april 2018, onder voormeld zaak-/rolnummer in kort geding gewezen tussen Addcomm als eiseres en Appcomm als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep;
- memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep.

Addcomm heeft in principaal appel geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met beslissing over de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

Appcomm heeft geconcludeerd, in principaal appel, dat het hof het hoger beroep van Addcomm zal verwerpen, en in incidenteel hoger beroep dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen wat betreft de beslissing over proceskosten en alsnog Addcomm zal veroordelen in de kosten van het geding in eerste aanleg, een en ander met beslissing over de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Addcomm heeft in incidenteel appel geconcludeerd tot afwijzing, met beslissing over de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 22 november 2018 doen bepleiten door hun advocaten, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Beide partijen hebben nog producties in het geding gebracht, namelijk

- zijdens Addcomm twee producties, genummerd 11 en 12, en een aanvullend kostenoverzicht;
- zijdens Appcomm een kostenopgave en een aanvullend kostenoverzicht.

Ten slotte is arrest gevraagd.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis onder 2 de feiten opgesomd die zij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Voor zover deze feiten tussen partijen niet in geschil zijn, dienen die ook het hof tot uitgangspunt. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die volgen uit niet weersproken stellingen van partijen dan wel de niet (voldoende) bestreden inhoud van producties waarnaar zij ter staving van hun stellingen verwijzen, komen de feiten neer op het volgende.

2.1. Addcomm is in 1996 opgericht en verleent in Nederland diensten op het gebied van fysieke en online (SMS, e-mail, online applicaties (apps), websites, social media) marketing. Zij ontwikkelt daarvoor onder meer apps, bijvoorbeeld de AfvalWijzer app. Deze app is in 2011 ontwikkeld en met deze app kunnen gemeenten hun inwoners informeren over tijdstip en wijze van afvalinzameling. Addcomm handelt onder de naam Addcomm en beheert een website onder de domeinnaam addcomm.nl. Er werken ruim 60 medewerkers bij Addcomm.

2.2. Appcomm is opgericht in oktober 2013 en verleent eveneens online marketing diensten aan Nederlandse bedrijven. Zij maakt daarvoor ten behoeve van haar klanten op maat gemaakte apps en websites. Zij handelt onder de naam Appcomm en beheert een website onder de domeinnaam appcomm.nl.

2.3. Bij brief van 16 juni 2017 heeft Addcomm aan Appcomm bericht dat zij meent dat Appcomm inbreuk maakt op de handelsnaam van Addcomm. Zij heeft

Appcomm gesommeerd om het gebruik van de naam Appcomm te staken en de domeinnaam appcomm.nl aan Addcomm over te dragen. Aan deze sommatie heeft Appcomm geen gehoor gegeven.

3. Beoordeling

Principaal hoger beroep

3.1. Addcomm vordert in dit geding, kort samengevat, dat Appcomm op straffe van een dwangsom wordt bevolen het gebruik van de handelsnaam Appcomm en de domeinnaam appcomm.nl te staken en gestaakt te houden.

3.1.1 Addcomm legt aan haar vorderingen ten grondslag – samengevat – dat de door Appcomm gevoerde handelsnaam in zodanig geringe mate afwijkt van haar eigen, oudere, handelsnaam Addcomm dat daardoor tussen beide ondernemingen, mede gelet op de aard en geografische reikwijdte van beider dienstverlening (nagenoeg identieke diensten, aangeboden in heel Nederland), verwarring bij het publiek dreigt, en dat mitsdien op grond van artikel 5 Handelsnaamwet ('Hnw.') aan Appcomm het gebruik van die handelsnaam moet worden verboden.

3.1.2 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Addcomm afgewezen. Zij overwoog daartoe, samengevat:

- dat de beide handelsnamen, die ieder bestaan uit een samenstelling van afkortingen, niet louter beschrijvend en niet identiek zijn maar wel op elkaar lijken,
- dat er niet van kan worden uitgegaan dat de handelsnaam Addcomm grote bekendheid heeft bij het relevante publiek,
- dat beide partijen weliswaar klanten in heel Nederland bedienen maar dat zij zich daarbij slechts in beperkte mate begeven op dezelfde markt, te weten het aanbieden van apps die de klant als communicatiemiddel kan gebruiken, hetgeen voor Addcomm maar een beperkt deel van haar activiteiten vormt terwijl Appcomm geen andere diensten aanbiedt,
- dat het publiek op deze markt niet bestaat uit consumenten maar uit *professionals* met een hoger dan gemiddeld niveau van oplettendheid,
- dat onder deze omstandigheden wel mogelijk lijkt dat in geringe mate verwarringsgevaar te duchten is maar dat niet iedere graad van verwarring een verbod rechtvaardigt,

en dat mitsdien het verwarringsgevaar onvoldoende is om de vorderingen van Addcomm toe te wijzen.

De voorzieningenrechter zag tenslotte aanleiding, nu de vorderingen van Addcomm weliswaar werden afgewezen maar Addcomm in haar stellingen wel gedeeltelijk werd gevolgd, om de proceskosten te compenseren.

3.1.3 Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Addcomm met een vijftal grieven op.

3.1.4 Appcomm voert gemotiveerd verweer.

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

3.2. De strekking van de grieven is het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Het hof zal de grieven gezamenlijk behandelen.

3.2.1 Voor de beoordeling van de vorderingen van Addcomm komt het er blijkens art. 5 Hnw. op aan of de handelsnaam van Appcomm van de oudere handelsnaam van Addcomm zo weinig afwijkt dat daardoor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen te duchten is in verband met hun aard en de plaats waar zij zijn gevestigd. Bij deze beoordeling moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden die het verwarringsgevaar in de hand werken of tegengaan, nu uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever in art. 5 Hnw. geen strikte opsomming van de verwarringsfactoren heeft willen geven (HR 28 maart 1963, *NJ* 1963, 262).

3.2.2 Tussen partijen bestaat debat over de aard van de activiteiten van Appcomm en de mate waarin die gelijk zijn aan de activiteiten van Addcomm. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat klanten bij beide partijen terecht kunnen voor online-communicatiediensten maar dat Appcomm op dat vlak alleen op maat gemaakte apps levert. De tegen dat laatste door Addcomm gerichte eerste grief slaagt in zoverre, dat Appcomm in hoger beroep heeft erkend dat zij in dat kader – net als Addcomm – ook websites ontwikkelt. Het hof is, gelet op een en ander, van oordeel dat de activiteiten en producten van partijen in ieder geval niet zozeer verschillen dat reeds daardoor een gevaar voor verwarring bij het publiek afwezig kan worden geacht.

3.2.3 Ten aanzien van de mate van overeenstemming tussen de betrokken handelsnamen Addcomm en Appcomm, stelt hof voorop dat die namen in hun geheel dienen te worden vergeleken maar dat daarbij de nadruk ligt op vergelijking van de kenmerkende bestanddelen daarvan, nu immers minder kenmerkende bestanddelen (zoals onderdelen van de naam die beschrijvend zijn voor of verwijzen naar de activiteiten van de onderneming) minder snel aanleiding kunnen zijn tot verwarring tussen de specifieke twee betrokken ondernemingen.

3.2.4 De twee betrokken handelsnamen zijn niet louter beschrijvend, maar bestaan ieder uit een samenstelling van afkortingen, die stuk voor stuk verwijzen naar de activiteiten van de betrokken onderneming. In de handelsnaam Addcomm vormt, volgens Addcomm, het bestanddeel ‘Add’ een Engelstalige verwijzing naar ‘advertentie’ en naar de *added value* (toegevoegde waarde) die Addcomm biedt, en het bestanddeel ‘comm’ een Engelstalige verwijzing naar ‘communicatie’. In de handelsnaam Appcomm verwijst, volgens Appcomm, het bestanddeel ‘App’ naar ‘applicatie/application’ (waarbij de afkorting overigens gebruikelijker is dan het volledige woord) en het bestanddeel ‘comm’ naar ‘communicatie/communication(s)’. Gelet op het feit dat de beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van (online) communicatie, acht het hof aannemelijk dat het publiek het identieke bestanddeel ‘comm’ in de beide handelsnamen zal opvatten als een verwijzing naar die

activiteiten, zodat bij de beoordeling van de mate waarin het publiek de betrokken handelsnamen als overeenstemmend ervaart, meer nadruk ligt op vergelijking van de bestanddelen 'Add' respectievelijk 'App', die niet identiek zijn.

Addcomm heeft weliswaar gesteld dat haar handelsnaam bij het relevante publiek een aanzienlijke bekendheid heeft verworven maar zij heeft dit naar het oordeel van het hof tegenover de betwisting door Appcomm ook in hoger beroep niet voldoende onderbouwd zodat het hof, evenals de voorzieningenrechter, geen aanleiding ziet om die omstandigheid bij de beoordeling van het verwarringsgevaar te betrekken. Van belang is voorts dat het afnemerspubliek van de beide ondernemingen niet bestaat uit consumenten maar uit professionele afnemers zoals ondernemingen en overheidsinstanties met een hoger niveau van oplettendheid dan de gemiddelde consument, waardoor aannemelijk is dat dit publiek zich eerder bewust zal zijn van de verschillen tussen de beide handelsnamen, in het bijzonder tussen de bestanddelen 'Add' respectievelijk 'App', en mitsdien minder snel verwarring zal ondervinden.

3.2.5 Het hof betreft ook in zijn beoordeling

- de verschillen in grafische presentatie van de handelsnamen van partijen op hun websites, waar Addcomm naast haar handelsnaam een logo in zwart-rode kleuren hanteert met in hoofdletters de woorden ADDCOMM GROUP boven een beeldelement van twee golvende lijnen en Appcomm een logo in rood-witte kleuren hanteert met in kleine letters het woord appcomm onder een vierkant beeldelement met gestileerde letters a en c;
- dat niet is gebleken van bijkomende omstandigheden die het gebruik door Appcomm van haar handelsnaam als onrechtmatig zouden kwalificeren zoals het opzettelijk kiezen voor een op Addcomm gelijkende naam of een gebruik daarvan met geen ander doel dan Addcomm schade te berokkenen;
- dat in dit geding niet is gebleken van enig concreet geval van verwarring bij het publiek van de handelsnaam Appcomm met die van Addcomm. Hoewel het, in het kader van de aan te leggen toets, niet nodig is dat gebleken is van daadwerkelijke verwarring kan het vóórkomen daarvan het bestaan van het gevaar wel ondersteunen.

3.2.6 Op grond van al het voorgaande komt het hof tot het oordeel dat Addcomm onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat door het gebruik van de handelsnaam Appcomm gevaar voor verwarring in de zin van art. 5 Hnw. ontstaat met de handelsnaam van Addcomm. Op dezelfde gronden oordeelt het hof dat ook een gevaar voor zogeheten indirecte verwarring, inhoudende dat het publiek zou menen dat de ondernemingen van partijen in enig opzicht met elkaar verbonden zijn, niet aannemelijk is geworden.

3.3. De grieven van Addcomm falen derhalve. Dat grief 1 van Addcomm deels terecht is voorgesteld, leidt niet tot een andere beslissing dan de voorzieningenrechter heeft gegeven. Het hoger beroep van Addcomm wordt mitsdien verworpen. Addcomm zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in het principaal hoger beroep.

Incidenteel hoger beroep

3.4. Met haar grief in incidenteel hoger beroep keert Appcomm zich tegen de beslissing van de voorzieningenrechter dat de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3.4.1 Appcomm legt aan deze grief ten grondslag dat, hoezeer ook de beslissing van de voorzieningenrechter is voorafgegaan door een zorgvuldige afweging van de stellingen van partijen en afweging van hun belangen, het Appcomm was die uiteindelijk door de voorzieningenrechter volledig in het gelijk is gesteld, middels een beslissing die 'binair in het voordeel van Appcomm' is uitgevallen, waarbij Appcomm met dit laatste, naar het hof begrijpt, doelt op het feit dat de vorderingen van Addcomm door de voorzieningenrechter volledig zijn afgewezen.

3.4.2 Addcomm bestrijdt dat het Appcomm was die in eerste aanleg volledig in het gelijk is gesteld, omdat de voorzieningenrechter volgens haar wel heeft geoordeeld dat sprake was van verwarringsgevaar. Addcomm betoogt ook dat Appcomm in haar incidenteel hoger beroep niet-ontvankelijk is omdat zij geen grieven heeft gericht tegen de inhoudelijke beoordeling door de voorzieningenrechter waarop deze het (volgens Addcomm gegeven) oordeel dat sprake was van verwarringsgevaar heeft gebaseerd. Dit laatste verweer verwerpt het hof, nu de inhoudelijke beoordeling door de voorzieningenrechter voor Appcomm gunstig was en deze door Appcomm nu juist tot uitgangspunt is genomen bij haar klacht over de (volgens haar met die beoordeling niet overeenstemmende) proceskostenveroordeling.

3.4.3 Blijkens artikel 237, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ('Rv.') wordt de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld veroordeeld in de kosten, maar kan de rechter de kosten geheel of gedeeltelijk compenseren indien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld.

Ook als de voorzieningenrechter, zoals Addcomm betoogt, zou hebben overwogen dat van (een bepaalde mate van) verwarringsgevaar sprake was, beslissend is dat de voorzieningenrechter, rekening houdend met de aard van de beide ondernemingen en andere relevante omstandigheden, geen verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Hnw. heeft aangenomen op grond waarvan het door Addcomm gevorderde verbod met nevenvorderingen kon worden toegewezen. Addcomm heeft daarom te gelden als de in eerste aanleg geheel in het ongelijk gestelde partij. Nu niet is gebleken van andere omstandigheden die een compensatie van proceskosten zouden rechtvaardigen, biedt de hoofdregel van art. 237 lid 1 Rv. geen ruimte voor een andere beslissing dan dat Addcomm wordt veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg.

3.5. De incidentele grief van Appcomm slaagt. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd wat betreft de proceskostenveroordeling en Addcomm zal alsnog worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg. Addcomm zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in het incidenteel hoger beroep.

Proceskosten op basis van art. 1019h Rv.

3.6. Appcomm heeft zowel in eerste aanleg als in principaal en incidenteel hoger beroep gevorderd dat Addcomm wordt veroordeeld in de volledige proceskosten op basis van art. 1019h Rv. Zij heeft daartoe gespecificeerde overzichten overgelegd van haar advocatenkosten, welke volgens die overzichten hebben bedragen:

- in eerste aanleg: € 6.566,- exclusief BTW;
- in hoger beroep: € 11.803,50 exclusief BTW.

Nu het onderhavige geschil de handhaving van intellectuele eigendomsrechten betreft als bedoeld in art. 1019 Rv., zal het hof redelijke en evenredige kosten op basis van art. 1019h Rv. toewijzen met inachtneming van de toepasselijke indicietarieven voor een eenvoudig kort geding (zowel voor rechtbank als hof maximaal € 6.000,- aan advocatenkosten), hetgeen aan advocatenkosten neerkomt op € 6.000,- zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

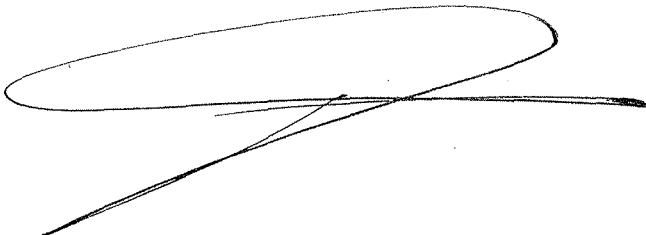
4. Beslissing

Het hof:

rechtdoende in principaal en incidenteel hoger beroep:

- 4.1. vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij de proceskosten zijn gecompenseerd en, opnieuw rechtdoende, veroordeelt Addcomm in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Appcomm begroot op € 626,- aan verschotten en € 6.000,- voor salaris;
- 4.2. bekrachtigt het vonnis voor het overige;
- 4.3. veroordeelt Addcomm in de kosten van het geding in principaal en incidenteel hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Appcomm begroot op € 726,- aan verschotten en € 6.000,- voor salaris, te vermeerderen met de wettelijke rente indien niet binnen veertien dagen na dit arrest aan de kostenveroordeling is voldaan;
- 4.4. verklaart de onder 4.1 en 4.3 bedoelde kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- 4.5. wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.M. Polak en H. Struik en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2019.



Mr. J.W. H. van Zoma

