



vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/478732 / KG ZA 19-217

Vonnis in verzet in kort geding van 17 mei 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SUSTAINALIZE B.V.,
gevestigd te Utrecht,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
gedaagde in het verzet,
advocaat mr. J.E. Mascini te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DEVTAAR B.V.,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
eiseres in het verzet,
advocaat mr. A. Horjus te Utrecht.

Partijen zullen hierna Sustainalize en Devtaar genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de verzetdagvaarding, tevens eis in reconventie, met producties 1 t/m 15 van Devtaar;
- de akte overlegging producties 15 t/m 30, tevens conclusie van antwoord in reconventie van Sustainalize;
- de aanvullende producties 16 t/m 32 van Devtaar;
- de aanvullende producties 31 t/m 36 van Sustainalize;
- de mondelinge behandeling d.d. 2 mei 2019;
- de pleitnota van Sustainalize;
- de pleitnota van Devtaar.

1.2. Daarna is de datum voor vonnis bepaald op vandaag.

2. Waar gaat het om?

2.1. Sustainalize is een in 2010 opgerichte onderneming die zich bezighoudt met advisering aan en het assisteren van bedrijven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sustainalize heeft Devtaar op 18 december 2019 gedagvaard in kort geding, omdat zij van mening is dat Devtaar door het gebruik van de naam SustAnalyze inbreuk maakt op haar handelsnaam. Devtaar is in die procedure niet verschenen en dat heeft er toe geleid dat de vorderingen van Sustainalize die – kort gezegd – alle gegrond waren op het staken van de handelsnaaminbreuk, bij verstekvonnis (hierna: het vonnis) van 23 januari 2019 (zaaknummer 471976 / KG ZA 18-776) grotendeels zijn toegewezen.

2.2. Sustainalize heeft het verstekvonnis daarna laten betekenen aan het adres van Devtaar en is tot executie van het vonnis overgegaan en heeft daarvoor onder meer derdenbeslag laten leggen op de bankrekening(en) van Devtaar.

2.3. Devtaar heeft vervolgens op 9 april 2019 verzet ingesteld tegen het vonnis en vordert in deze procedure in conventie om Devtaar te ontheffen van de in het vonnis uitgesproken veroordelingen. In reconventie vordert Devtaar daarnaast om de door Sustainalize ten laste van Devtaar gelegde beslagen op te heffen en de executie van het vonnis te staken, een verklaring voor recht dat Devtaar geen dwangsommen heeft verbeurd en om Sustainalize te veroordelen tot terugbetaling van de al geïnde dwangsommen.

2.4. Volgens Devtaar maakt zij sinds augustus 2018 al geen gebruik meer van de naam SustAnalyze en is er bovendien geen sprake van een handelsnaaminbreuk.

3. De beoordeling

Is Devtaar ontvankelijk in het verzet?

3.1. Het verzet wordt geacht tijdig en op de juiste wijze te zijn ingesteld, nu het tegendeel gesteld noch gebleken is. Devtaar kan dus in haar verzet worden ontvangen.

Handelsnaaminbreuk of niet?

3.2. In deze procedure moet beoordeeld worden of Sustainalize voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Devtaar met het gebruik van de naam SustAnalyze inbreuk maakt op haar handelsnaam Sustainalize.

3.3. Op grond van art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het kort gezegd verboden om een handelsnaam te voeren, die al eerder door een ander rechtmatig gevoerd werd, of daarvan slechts in geringe mate afwijkt, waardoor bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Hnw verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. De inschrijving in het handelsregister is daarvoor niet bepalend. Het levert hoogstens een vermoeden op dat de handelsnaam wordt gebruikt.

3.4. De vraag of Devtaar (nog) gebruik maakt van de handelsnaam SustAnalyze, wat door Devtaar wordt betwist, kan in het midden blijven, omdat de voorzieningenrechter van

oordeel is dat er ook in het geval gebruik wel wordt aangenomen, Sustainalize onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Devtaar inbreuk maakt op haar handelsnaam Sustainalize.

3.5. De redenen daarvoor is als volgt. Wil er sprake zijn van een handelsnaaminbreuk dan moet er als gevolg van het gelijktijdige gebruik van de door Sustainalize en Devtaar gevoerde handelsnaam, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten zijn. Het publiek moet de ene onderneming ten onrechte voor de ander houden (direct verwarringsgevaar) of denken dat de ondernemingen iets met elkaar te maken hebben (indirect verwarringsgevaar). Sustainalize vindt dat dit het geval is, maar Devtaar betwist dit. Volgens Devtaar verleent zij andere diensten dan Sustainalize en bedient zij een andere (geografische) markt dan Sustainalize.

3.6. Beide partijen houden zich bezig met het thema duurzaamheid. Sustainalize adviseert ondernemingen op het gebied van duurzaamheid en de verduurzaming van productieprocessen. Devtaar richt zich op het ontwikkelen van software waarmee ondernemingen in staat zijn om chemische producten te ontwikkelen zonder dat ze daarvoor (de voorheen noodzakelijke) fysieke proeven hoeven te doen. Meer concreet voorspelt de door Devtaar ontwikkelde software welke mix van chemicaliën en welke productiemethode er nodig is voor het fabriceren van een bepaald product. Gelet op de uiteenlopende aard van de diensten die Sustainalize en Devtaar aanbieden, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden dat potentiële klanten de beide ondernemingen met elkaar zullen verwarren. Aan Sustainalize kan worden toegegeven dat de domeinnamen sustainalize.com en sustanalyze.com op elkaar lijken en dat een potentiële klant die niet precies weet wat de juiste spelling is op zowel de website en social media-pagina's van Sustainalize als ook op die van Devtaar terecht kan komen. Na bestudering van de inhoud van die website/pagina's, hetgeen voor de hand ligt, zal deze klant – zoals Sustainalize ter zitting ook heeft verklaard – al snel tot de conclusie komen dat de ene onderneming puur een adviesbureau betreft en de andere zich richt op het ontwikkelen van software voor het maken van chemische producten. Dat de wederzijdse handelsactiviteiten desondanks zodanig (tot verwarringsgevaar leidend) onderling verband vertonen (bijvoorbeeld in het kader van het handelskanaal waarbinnen zij worden aangeboden), is niet voldoende gesteld of gebleken. Dat de beide ondernemingen gevestigd zijn in Utrecht, betekent niet dat alsnog verwarringsgevaar moet worden aangenomen. De uiteenlopende aard van de diensten die beide ondernemingen aanbieden, staat hieraan in de weg. Dat potentiële klanten denken dat de ondernemingen op de een of andere manier aan elkaar gelieerd zijn, heeft Sustainalize evenmin voldoende aannemelijk gemaakt.

3.7. Gelet op het ontbreken van relevant verwarringsgevaar is de voorzieningenrechter van oordeel dat Sustainalize onvoldoende aannemelijk heeft weten te maken dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Devtaar met het gebruik van de naam SustAnalyze inbreuk maakt op haar handelsnaam Sustainalize.

Wat betekent dit voor de vorderingen?

3.8. De voorzieningenrechter zal het verstekvonnis daarom vernietigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen van Sustainalize in conventie alsnog afwijzen.

3.9. De vernietiging van het verstekvonnis heeft terugwerkende kracht en dat vonnis heeft dus in feite niet bestaan. Devtaar is dus ook geen dwangsommen verschuldigd en de uit hoofde van het verstekvonnis gelegde executoriale beslagen zijn nietig, want er bestaat

geen rechtsgrond (meer). De in reconventie gevorderde opheffing van beslag zal (voor zover nodig) worden toegewezen.

3.10. De vordering van Devtaar tot terugbetaling door Sustainalize van al geïnde dwangsommen zal gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ook worden toegewezen evenals de gevorderde dwangsommen nu daartegen geen afzonderlijk verweer is gevoerd.

3.11. De gevorderde verklaring voor recht dat Devtaar geen dwangsommen is verbeurd, zal echter worden afgewezen, omdat een dergelijke vordering (waarmee een rechtstoestand wordt vastgesteld) zich niet verhoudt met de aard van het kort geding.

Proceskostenvergoeding

3.12. Sustainalize wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Devtaar vordert op de voet van art. 1019h Rv veroordeling van Sustainalize in de volledige proceskosten. De advocaatkosten bedragen volgens de door haar overgelegde specificatie tot op heden € 14.858,33 ex btw. De procedure in conventie en de procedure in reconventie hangen volledig met elkaar samen en daarom geldt het toepasselijke indicatietarief voor de conventie en reconventie tezamen. De opgegeven kosten zijn hoger dan het indicatietarief voor een eenvoudig IE-kort geding van € 6.000,-. De voorzieningenrechter vindt de kosten voor zover deze boven het maximale indicatietarief uitkomen niet redelijk en evenredig en zal dat deel daarom afwijzen. De kosten van het betekenen van het verstekvonnis en van het uitbrengen van de verzetdagvaarding zullen op grond van het bepaalde in art. 141 Rv eveneens voor rekening van Devtaar komen, omdat deze kosten een gevolg zijn van het feit dat Devtaar in eerste instantie niet is verschenen.

3.13. De totale kosten aan de zijde van Devtaar worden begroot op:

- griffierecht	€ 639,00
- salaris advocaat	6.000,00
Totaal	€ 6.639,00

3.14. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met inachtneming van de hierna in 4.7 bepaalde termijn.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

4.1. verklaart het verzet gegrond,

4.2. vernietigt het door de voorzieningenrechter op 23 januari 2019 onder zaaknummer 471976 / KG ZA 18-776 gewezen verstekvonnis,

en opnieuw rechtdoende

4.3. wijst de vorderingen van Sustainalize af,

in reconventie

4.4. veroordeelt Sustainalize tot opheffing van de ten laste van Devtaar gelegde (derden)beslagen binnen 48 uur na betekening van het vonnis op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere keer dat Sustainalize niet voldoet aan dit gebod tot een maximum van € 100.000,-,

4.5. veroordeelt Sustainalize om binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis de reeds uit hoofde van het verstekvonnis van 23 januari 2019 (471976 / KG ZA 18-776) geïnde dwangsommen terug te betalen aan Devtaar, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 mei 2019 voor het geval betaling niet tijdig plaatsvindt,

in conventie en in reconventie

4.6. veroordeelt Devtaar in de kosten die zijn veroorzaakt door het aanvankelijk niet verschijnen, aan de zijde van Sustainalize begroot op € 83,19 voor de kosten van de betekening van het verstekvonnis,

4.7. veroordeelt Sustainalize in de overige kosten van de verstekprocedure, aan de zijde van Devtaar tot aan deze uitspraak begroot op nihil, en in de overige kosten van de verzetprocedure, aan de zijde van Devtaar tot op heden begroot op € 6.639,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van betaling,

4.8. verklaart het vonnis voor wat betreft r.o. 4.4. tot en met 4.7. uitvoerbaar bij voorraad,

4.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenberg en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2019.




Voor grosse
17 MEI 2019
De grimer van de rechtbank
Midden-Nederland

