

in naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/353112 / KG ZA 19-736

Vonnis in kort geding van 27 januari 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WAES BRAINPORT B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres,
advocaat mr. F.P.G.F. de Moel te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CONNECT WAYS B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
gedaagde,
advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Waes en Connect Ways genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 december 2019 met 18 producties
- de brief van mr. Van Roeyen van 8 januari 2020 met een akte houdende in het geding brengen van 15 producties
- de brief van mr. de Moel van 8 januari 2020 met productie 19
- de mondelinge behandeling op 13 januari 2020
- de pleitnota van Waes met aangehecht een urenoverzicht.
- de pleitnota van Connect Ways

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Waes is op 16 april 2015 opgericht en drijft een onderneming die is gespecialiseerd in het aanbieden van consultancydiensten door hoogopgeleid personeel op het gebied van Technology en het ter beschikking stellen van personeel. Waes is sinds 16 april 2015 rechthebbende op de handelsnaam "WAES". WAES staat voor "We are Engineering Solutions".

C/01/353112 / KG ZA 19-736
27 januari 2020

2

2.2. Waes richt zich voornamelijk op expats en niet-Nederlands sprekende afnemers in de regio Eindhoven.

2.3. Connect Ways is op 16 september 2019 opgericht en maakt vanaf die datum gebruik van de handelsnaam Connect Ways. De handelsnaam "Connect Ways" is op 14 februari 2018 geregistreerd bij het European Union Intellectual Property Office.

2.4. Bij brief van 18 oktober 2019 heeft Waes Connect Ways gesommeerd het gebruik van de handelsnaam Connect Ways te staken en gestaakt te houden. Waes heeft bij de sommatie van 18 oktober 2019 een door Conect Ways te ondertekenen onthoudingsverklaring gevoegd.

2.5. Connect Ways heeft geweigerd aan die sommatie te voldoen.

3. Het geschil

3.1. Waes vordert - samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

1. Connect Ways te veroordelen iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Waes, te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de naam "Connect Ways", alsmede van alle namen die gelijk zijn aan dan wel slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam WAES, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
2. Connect Ways te veroordelen ieder onrechtmatig handelen jegens Waes te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de naam "Connect Ways", alsmede van alle namen die gelijk zijn aan dan wel slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam WAES, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
3. Connect Ways te veroordelen om, binnen 14 dagen na betekening van het vonnis, datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam connect-ways.com en elk in haar bezit zijnde daarmee overeenstemmende domeinnaam op naam wordt gezet van Waes, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
4. Connect Ways te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis, op haar eigen kosten, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de handelsnaam Connect Ways als handelsnaam wordt uitgeschreven en doorgehaald in het register van de Kamer van Koophandel, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
5. met machtiging van Waes, indien Connect Ways niet tijdig en/of volledig aan de veroordeling onder 3 en 4 voldoet, dit vonnis in plaats gesteld wordt van de wilsverklaring van Connect Ways tot het geven van de opdrachten als bedoeld onder 3 en 4,
6. Connect Ways te veroordelen aan Waes, ten titel van een voorschot op de in een bodemprocedure vast te stellen bedrag aan schadevergoeding van € 10.000,00,
7. Op grond van artikel 1019i Rv te bepalen dat de termijn waarbinnen Waes een bodemprocedure aanhangig moet maken 6 maanden zal zijn na dagtekening van het vonnis,
8. Connect Ways te veroordelen in de ksoten van deze procedure in de zin van artikel 1019h Rv,

C/01/353112 / KG ZA 19-736
27 januari 2020

3

3.2. Waes legt daaraan het volgende ten grondslag. Door de registratie en het gebruik van de jongere handelsnaam Connect Ways maakt Connect Ways inbreuk op de oudere handelsnaamrechten van Waes, als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet. Zowel "Ways" als "Waes" worden op exact dezelfde wijze uitgesproken. Het verschil tussen de beide handelsnamen is enkel de toevoeging "Connect". Juist omdat de handelsnaam van Waes fonetisch als "Wees" wordt uitgesproken en Connect Ways, ook als "Wees" wordt uitgesproken is verwarringsgevaar bij het publiek reëel. Connect Ways parasiteert hiermee op het succes van Waes. Connect Ways dezelfde biedt dezelfde diensten aan op dezelfde markt in dezelfde regio, waardoor niet alleen directe verwarring kan optreden (potentiële) klanten en personeel kunnen denken met dezelfde onderneming te maken te hebben, maar ook indirecte verwarring (het publiek ziet weliswaar in dat het gaat om twee entiteiten maar kan zeer wel denken dat zij aan elkaar gelieerd zijn). Door de registratie en het gebruik van de handelsnaam door Connect Ways handelt Connect Ways tevens onrechtmatig jegens Waes in de zin van artikel 6:162 BW. Waes is al langer actief onder deze handelsnaam en geniet daardoor bekendheid bij het publiek, waaronder haar (potentiele) klanten en personeel. Connect Ways profiteert op onrechtmatige wijze van het bedrijfsdebiets van Waes en de door Waes daartoe gedane inversteringen. Door de handelsnaaminbreuk, alsmede door het onrechtmatig handelen van Connect Ways jegens Waes heeft Waes schade geleden en dreigt zij nog verdere schade te lijden. Het schadetoebrengend handelen van Connect Ways moet op een zo kort mogelijke termijn worden gekeerd en verdere (dreigende) schade moet worden voorkomen, zodat Waes een spoedeisend belang heeft bij de door haar ingestelde vorderingen.

3.3. Connect Ways voert verweer.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang van Waes vloeit voort uit de aard van de gevraagde voorziening. Mocht sprake zijn van inbreuk op een handelsnaam, dan dient daaraan zo spoedig mogelijk een einde te komen en kan van Waes niet worden gevergd daartoe de uitkomst van een bodemprocedure af te wachten.

4.2. Waes beroept zich primair op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Op grond van dat artikel 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. Onder handelsnaam verstaat de wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

4.3. De aard van beide ondernemingen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter (ver)gelijk(baar). Weliswaar heeft Connect Ways ter zitting, onder verwijzing naar de inschrijvingen in de Kamer van Koophandel betoogd dat zij zich bezig houdt met het adviseren en begeleiden van bedrijven in het omgaan met hun technische en organisatorische uitdagingen en met het doorvoeren van dat advies, maar uit de overgelegde stukken en het ter zitting verhandelde blijkt dat zij als doelstelling hebben het verbinden van vraag naar technisch personeel en aanbod van technisch personeel en dat beide ondernemingen daartoe expats aantrekken, die zij herplaatsen en detacheren. Verder is van belang dat beide partijen zijn gevestigd te Eindhoven.

C/01/353112 / KG ZA 19-736

4

27 januari 2020

4.4. Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of sprake is van verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen. Die vraag wordt ontkennend beantwoord. Daarbij is van belang dat de beide namen in visueel opzicht in sterke mate van elkaar verschillen. Zo zal het verschil in schrijfwijze van beide namen, waarbij het feit dat "WAES" met alleen hoofdletters wordt geschreven en 'Ways' als het Engelse woord voor "wegen, manieren" het meest in het oog springen, een normaal oplettend publiek, dat de betreffende bedrijven via Internet (schriftelijk) benadert, ongetwijfeld niet ontgaan.

"Connect Ways" bestaat bovendien uit twee woorden, welke woorden als louter beschrijvend kunnen worden aangemerkt, te weten "aan elkaar verbinden" en "wegen, manieren", terwijl de naam "WAES" staat voor de afkorting: We Are Engineering Solutions. Ook begripsmatig is dus sprake van grote verschillen tussen de beide handelsnamen.

4.5. Dat de bedrijven het tevens moeten hebben van 'mond-tot-mond' reclame en de fonetische overeenstemming van de woorden "WAES" en "Ways" alleen al tot de gestelde verwarring kan leiden is, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Connect Ways, onvoldoende aannemelijk geworden. Ook als moet worden aangenomen dat WAES op dezelfde wijze wordt uitgesproken als "Ways" (Waes heeft dit onder meer door de haar ter zitting getoonde Youtube reclamefilmpjes voldoende aannemelijk gemaakt) biedt dit op zichzelf, naast hetgeen hiervoor onder r.o. 4.4. is overwogen, onvoldoende grond voor het oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar. Van belang daarvoor is dat "Ways" niet los kan worden gelezen van het woord "Connect" en in die samenstelling een geheel andere betekenis toekomt dan "WAES". De mogelijke auditieve overlap van (een deel) van de beide handelsnamen weegt niet op tegen de hiervoor omschreven (visuele) verschillen.

4.6. Alle hiervoor geschetste omstandigheden in aanmerking genomen, is voorshands onvoldoende aannemelijk dat verwarring te duchten is tussen beide ondernemingen door het gebruik van de naam Connect Ways. Daaruit vloeit voort dat de op de Handelsnaamwet gebaseerde vorderingen zullen worden afgewezen.

4.7. Dat anderszins sprake zou zijn van onrechtmatig handelen van Connect Ways jegens Waes is vooralsnog evenmin aannemelijk. Waes heeft haar stellingen op dit punt onvoldoende geconcretiseerd en niets gesteld met betrekking tot de tengevolge van het handelen van Connect Ways door Waes mogelijk geleden schade. Waes heeft wel gesteld dat zij al langer actief is onder de handelsnaam "WAES" en daardoor bekendheid geniet bij het publiek, maar zij heeft haar stelling over de door haar gedane investeringen en financiële inspanningen om haar naamsbekendheid en dienstverlening op te bouwen op geen enkele wijze onderbouwd. Ook op deze grond bestaat derhalve geen aanleiding voor toewijzing van de gevraagde voorzieningen.

4.8. De gevorderde betaling van een voorschot op te betalen schadevergoeding zal, gelet op het voorgaande, eveneens worden afgewezen. De voorzieningerichter tekent daarbij aan dat iedere onderbouwing van het gevorderde voorschot op de te betalen schadevergoeding ontbreekt. Nog afgezien van de vraag of al dan niet sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 5 Hnw of onrechtmatig handelen door Connect Ways, is reeds hierom niet voldaan aan de maatstaf voor toewijzing van een geldvordering in kort geding. Door het wel instellen van een dergelijke vordering, zijn partijen het verhoogde griffierecht (voor zaken met een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,00)

C/01/353112 / KG ZA 19-736
27 januari 2020

5

verschuldigd. Aanleiding bestaat Waes, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten van Connect Ways te veroordelen, waaronder die van het verhoogde griffierecht tot een bedrag van € 2.042,00.

4.9. Connect Ways heeft verzocht om een volledige proceskostenveroordeling op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv aangezien het hier een (verweer tegen een) intellectueel eigendomsrecht betreft. Het betreft hier een eenvoudig kort geding waarvoor in het indicatietarief IE-zaken een bedrag van € 6.000,- als redelijk en evenredig is begroot. De voorzieningenrechter ziet in hetgeen van de zijde van Connect Ways is betoogd onvoldoende aanleiding om van dit tarief af te wijken. De kosten aan de zijde van Connect Ways worden begroot op:

- griffierecht	€	2.042,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	8.042,00

4.10. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Waes in de proceskosten, aan de zijde van Connect Ways tot op heden begroot op € 8.042,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. veroordeelt Waes in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 27 januari 2020.



w.g. de rechter

E. Loesberg
27-01-2020