

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Civiel recht
Kantonrechter

Zaaknummer: 11025898 \ CV EXPL 24-3461

Vonnis van 20 september 2024

in de zaak van

GOGREEN SOLUTIONS V.O.F.,
te Rotterdam,
eisende partij,
hierna te noemen: GGS,
gemachtigde: mr. S.A.E. Petit,

tegen

1. **WEGOGROEN V.O.F.**,
te Amsterdam,

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

gedaagde partijen,
hierna te noemen: WGG, [REDACTED] gezamenlijk WGG c.s.,
gemachtigde: mr. J.M. Boelens.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de gelijkkluidende dagvaardingen van 25 maart 2024 met producties 1-21,
- de conclusie van antwoord met producties 1-8,
- het tussenvonnissen van 20 juni 2024, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald,
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 22 augustus 2024, met de daarin genoemde stukken,
- de brief van 28 augustus 2024 van mr. J. Vrielink namens WGG c.s. met verzoek tot verbetering van het proces-verbaal,
- de brief van 30 augustus 2024 van mr. J.C. Rijniere namens GGS met verzoek tot verbetering van het proces-verbaal.

1.2. Daarna is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. GGS is op 1 november 2020 opgericht en houdt zich bezig met het geven van advies op het gebied van duurzaamheid voor de vastgoedsector, met name het verstrekken van

energielabels. GGS bedient zowel zakelijke als particuliere klanten en is actief door heel Nederland. Onderstaand het logo van GGS.



2.2. WGG is op 2 augustus 2022 opgericht onder (destijds) de naam GoGroen en houdt zich bezig met verduurzamingsadvisering. Waar het gaat om de periode dat WGG zich nog bediende van de handelsnaam GoGroen zal WGG als GoGroen worden aangeduid. WGG biedt aan beheerders, makelaars en vastgoedeigenaren een totaalpakket bestaande uit huurpunctentelling, woningfotografie, het verstrekken van energielabels en NEN2580 meetrappen. Daarnaast kunnen andere energielabel adviseurs hun label bij WGG laten registreren, ziet WGG toe op de kwaliteit en voert zij audits uit. WGG bedient met name de zakelijke markt en is hoofdzakelijk actief in de regio Amsterdam. Onderstaand het logo zoals GoGroen dat hanteerde.

GoGroen

2.3. GGS heeft op 5 september 2023 telefonisch contact opgenomen met GoGroen en gevraagd of zij haar handelsnaam wilde veranderen. Volgens GGS verwarden (ontevreden) klanten van WGG haar bedrijf met dat van GoGroen. GoGroen heeft aangegeven hiertoe niet over te zullen gaan.

2.4. Bij brief en e-mail van 27 september 2023 heeft GGS aan GoGroen bericht dat zij met haar handelsnaam inbreuk maakt op de handelsnaam van GGS. Daarnaast heeft GGS GoGroen gesommeerd om het gebruik van de naam GoGroen te stoppen, de naam GoGroen overal te verwijderen en in de bedrijfsregisters aan te passen, schriftelijk te bevestigen dat de naam GoGroen niet meer zal worden gebruikt, alle juridische kosten die GGS heeft gemaakt aan haar te vergoeden en akkoord te gaan met een boete van € 2.000 per dag(deel) wanneer de naam GoGroen toch wordt gebruikt.

2.5. Bij e-mail van 6 oktober 2023 heeft GoGroen gereageerd dat zij onvoldoende redenen ziet om aan de sommatie gehoor te geven.

2.6. Bij e-mail van 24 oktober 2023 heeft GGS haar sommatie en standpunt dat GoGroen inbreuk maakt op de handelsnaam van GGS herhaald.

2.7. Omdat GoGroen niet bereid bleek haar handelsnaam aan te passen heeft GGS haar advocaat opdracht gegeven tot het opstellen van een dagvaarding in een kort geding procedure. In dit kader heeft de advocaat van GGS op 3 januari 2024 verzocht om de verhinderdata van de advocaat van GoGroen. Op verzoek van GoGroen heeft GGS de

termijn voor het opgeven van verhinderdata verlengd tot 8 januari 2024.

2.8. Bij e-mail van 8 januari 2024 heeft GoGroen aan GGS bericht dat GoGroen, gelet op de eerdere correspondentie, haar handelsnaam had gewijzigd. Bijgevoegd was een door [REDACTED] ondertekende onthoudingsverklaring, met bijlagen, waarin zij verklaren dat zij:

1. zich per 8 januari 2024 zullen onthouden van het drijven van een onderneming onder de naam 'GoGreenSolutions', voor zover diensgevolge, in verband met de aard en de plaats ervan bij het publiek verwarringsgevaar ontstaat in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet;
2. zich per 8 januari 2024 zullen onthouden van het drijven van een onderneming onder de naam "GoGroen", voor zover diensgevolge, in verband met de aard en de plaats ervan bij het publiek verwarringsgevaar ontstaat in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet;
3. per 8 januari 2024, althans zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, (i) enige aanwezige aanduiding van de naam "GoGroen" van het bedrijfspand (...) zullen verwijderen, (ii) de naam van zakelijke rekening zullen wijzigen, (iii) de domeinnaam <www.gogroen.nl> (waaronder begrepen het emailadres <@gogroen.nl> zullen doen laten doorlinken naar een nieuwe domeinnaam, en (iv) de naam "GoGroen" zullen wijzigen in de verschillende online omgevingen zoals Apple Maps.
4. op 7 januari 2024 een bedrag van EUR 1.500 (...) hebben overgemaakt op rekeningnummer (...) ten name van GoGroen Solutions: (...)"

2.9. Sinds haar naamswijziging maakt WGG gebruik van onderstaand logo.

The logo consists of the text 'WeGoGroen' in a bold, sans-serif font. The 'W' and 'G' are significantly larger than the other letters, and the 'e' is smaller. The 'G' and 'o' are also larger than the 'r' and 'o'.

2.10. Op 24 januari 2024 heeft GGS WGG geïnformeerd dat na een simpele zoekopdracht in Google de handelsnaam GoGroen driemaal als resultaat op de eerste pagina naar voren kwam en verzocht om deze naam onmiddellijk te (laten) verwijderen.

2.11. Op 29 januari 2024 heeft WGG aan GGS laten weten dat zij aan dit verzoek, voor zover dit in haar macht lag, gehoor had gegeven en aan GGS verzocht om het haar te laten weten als zij nog dergelijk gebruik zou constateren.

3. Het geschil

3.1. GGS vordert, samengevat, dat de kantonrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis WGG veroordeelt:

primair

- I. tot betaling van de kosten van deze zaak overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), tot op de dag van de dagvaarding ten bedrage van € 11.132,68 (volgens de geactualiseerde kostenstaat die GGS heeft overgelegd bedragen deze kosten inmiddels € 16.614,51, ktr),

subsidiair

- II. tot betaling van de kosten van deze zaak overeenkomstig artikel 1019h Rv, tot op de dag van de dagvaarding ten bedrage van € 3.146,68,
- III. tot betaling van de kosten voor juridische bijstand overeenkomstig artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW), ten bedrage van € 7.986,

primair en subsidiair

- IV. om na betekening van het vonnis de handelsnaam GoGroen, en iedere andere handelsnaam die inbreuk maakt op de handelsnaam van GGS, gestaakt te houden,
- V. tot betaling van een dwangsom van € 2.000 per dag(deel) dat WGG niet voldoet aan het onder IV verzochte,
- VI. tot betaling van € 2.250 aan schadevergoeding,
- VII. tot betaling van de nakosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2. GGS legt aan haar vorderingen ten grondslag dat WGG (in elk geval) met haar voormalige handelsnaam GoGroen inbreuk maakt(e) op de handelsnaam van GGS. De naam GoGroen lijkt namelijk zodanig op de naam GoGreen dat sprake is van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Dit is in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet en maakt het gebruik van de naam GoGroen onrechtmatig jegens GGS. GGS meent dat de naam van WGG nog steeds te weinig verschillend is van GoGroen of GoGreen. WGG moet de schade vergoeden die GGS heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen door WGG, bestaande uit misgelopen opdrachten. Daarnaast moet WGG alle proceskosten vergoeden die GGS heeft gemaakt in het kader van de inbreuk, minus het bedrag van € 1.500 dat WGG al aan GGS heeft voldaan. Voor zover de kantonrechter oordeelt dat de kosten van GGS voor rechtsbijstand tot en met 9 januari 2024 – een bedrag van € 7.986 – niet met een beroep op artikel 1019h Rv kunnen worden gevorderd, vordert GGS deze kosten – subsidiair – bij wijze van schadevergoeding op basis van onrechtmatige daad.

3.3. WGG c.s. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van GGS in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In deze zaak gaat het eerst en vooral over de vraag of WGG met haar voormalige handelsnaam GoGroen inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van GGS. WGG heeft, nadat GGS haar op die inbreuk had aangesproken, op de valreep een onthoudingsverklaring afgegeven voor de naam GoGroen (zie 2.8) en een bedrag van € 1.500 aan GGS betaald. Op de mondelinge behandeling heeft GGS verklaard dat deze zaak is ingesteld om de advocaatkosten die GGS op dat moment al had gemaakt, vergoed te krijgen en vooral om een verbod op de naam GoGroen te verkrijgen. GGS verzoekt in deze zaak daarnaast een schadevergoeding voor schade die zij zou hebben geleden als gevolg van de vermeende inbreuk.

4.2. De kantonrechter zal eerst beoordelen of sprake is geweest van inbreuk op de handelsnaam van GGS.

GoGroen maakt inbreuk op de handelsnaam van GGS

4.3. Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, als daardoor, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Wanneer de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, geldt het volgende. Bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek verwarring te duchten is, dient het algemene belang betrokken te worden. Dat ziet op het belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.¹ Daarnaast kan gekeken worden naar de overeenstemming tussen het merk en het teken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

4.4. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de handelsnaam GoGroen inbreuk maakt op de handelsnaam van GGS. In onderstaande licht de kantonrechter dit toe.

4.5. Niet in geschil is dat GoGreenSolutions eerder als handelsnaam werd gebruikt dan GoGroen.

4.6. Anders dan WGG betoogt is de handelsnaam van GGS niet als volledig beschrijvend aan te merken. Partijen zijn het erover eens dat het woordelement 'Solutions' een gebruikelijke aanduiding is voor een oplossingsgerichte onderneming en als zodanig onderscheidend vermogen mist. Het dominerende en meest kenmerkende woordelement in de handelsnaam van GGS is echter 'GoGreen'. Niet kan worden gezegd dat dit woordelement uitsluitend is terug te voeren op het leveren van energielabels, de (voornaamste) dienst die GGS aanbiedt. De woorden 'go' en 'green' zijn in zoverre beschrijvend dat wordt aangespoord tot actie (ga) en wordt verwezen naar duurzaamheid (groen). GoGreen kan daarmee worden gebruikt – en wordt ook gebruikt – door een veelheid van ondernemingen die iets op het gebied van duurzaamheid willen betekenen. Daartegen heeft GGS ook geen bezwaar; het gaat haar om de verwarring die volgens haar bij het publiek tussen haar onderneming en die van GoGroen te duchten is, omdat deze zich met dezelfde activiteiten in een overlappend gebied bezig houden.

4.7. In dit geval heeft WGG destijds met GoGroen gekozen voor een handelsnaam die zodanig gelijkend is op die van GGS dat sprake is geweest van verwarringsgevaar tussen de ondernemingen. De handelsnaam GoGroen toont namelijk visueel en begripsmatig overeenstemming met het dominerende woordelement GoGreen in de naam GoGreenSolutions. Het verschil daartussen is één letter, namelijk een 'o' in plaats van een 'e' in het woord Green. Omdat 'Groen' de Nederlandse vertaling is van 'Green', wordt

¹ Hoge Raad 19 februari 2021. ECLI:NL:HR:2021:269 (Doc Dairy partners / Dairy partners).

feitelijk hetzelfde woord gebruikt. Met het woord 'Green' en 'Groen' verwijzen beide ondernemingen naar duurzaamheid. Hierdoor komt de handelsnaam 'GoGroen' nagenoeg letterlijk overeen met het dominerend woorelement GoGreen. Daarnaast vertonen de logo's van GGS en GoGroen ook visuele overeenstemming. Beide hebben de woorden 'go' en 'green' respectievelijk 'groen' aan elkaar geschreven, zonder spatie ertussen. Ook gebruiken zowel GGS als WGG de kleur groen voor het woord 'green' respectievelijk 'groen'. Steeds heeft het woord 'go' een donkerdere kleur ten opzichte van het woord dat daarachter staat. Hoewel GGS een figuratief element in haar logo gebruikt, is dit element niet bepalend voor het totaalbeeld. De donkerkleurige letters zijn het meest dominant aanwezig in het logo. Door de visuele en begripsmatige overeenstemming van de handelsnamen en de visuele overeenstemming van de logo's, bestaat het gevaar dat het publiek zal denken dat GGS en GoGroen dezelfde of aan elkaar gelieerde ondernemingen zijn.

4.8. GGS heeft voldoende heeft onderbouwd dat beide ondernemingen actief zijn in dezelfde markt, met als gevolg dat er bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Ook al leggen GGS en GoGroen wellicht ieder verschillende accenten bij hun bedrijfsvoering, neemt dit niet weg dat er in elk geval een grote mate van overlap tussen hun activiteiten bestaat. GGS en GoGroen geven beide advies op het gebied van duurzaamheid aan de vastgoedsector. Uit hun websites volgt dat zij onder meer als diensten aanbieden het verstrekken van energielabels voor woningen en bedrijfspanden, een huurpunctentelling en NEN2580 meetrapporten. Ook richten GGS en GoGroen zich mede op dezelfde doelgroep. Beide bedienen zowel particuliere als zakelijke klanten, ook al ligt hun focus qua doelgroep anders. Tot slot is sprake van geografische overlap. GoGroen heeft verklaard hoofdzakelijk actief te zijn in de regio Amsterdam. Met haar klantenoverzicht en de facturen aan bedrijven heeft GGS voldoende aangetoond dat zij ook (eerder dan GoGroen) in Amsterdam actief is. De omstandigheid dat GGS is gevestigd in Rotterdam en dat haar activiteiten zich wellicht meer in Zuid Holland concentreren, brengt niet met zich dat geen verwarringsgevaar kan optreden. Hierbij betreft de kantonrechter dat potentiële klanten hoofdzakelijk via internet hun weg zullen vinden naar GGS en GoGroen. Of het bestaande verwarringsgevaar zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt zoals GGS stelt en WGG betwist kan daarbij in het midden blijven.

4.9. Uit het voorgaande volgt dat WGG met het voeren van de handelsnaam GoGroen heeft gehandeld in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet.

De handelsnaam WeGoGroen

4.10. Voorop wordt gesteld dat GGS niet expliciet heeft gevorderd dat WGG haar huidige handelsnaam staakt. Uit haar vordering (IV) om het gebruik van 'iedere andere handelsnaam die inbreuk maakt op de handelsnaam van GoGreen' te staken is dit nog niet af te leiden. Op zitting heeft de advocaat van GGS desgevraagd bevestigd dat GGS geen verbod op de handelsnaam GGS vordert. Heel duidelijk is GGS op dit punt echter niet, aangezien tegelijkertijd in de dagvaarding (onder randnummer 46) en op zitting is gesteld dat GGS wel degelijk bezwaar tegen de naam van WGG heeft. Voor zover GGS met haar vordering ook een verbod op de huidige handelsnaam van WGG beoogt, is de kantonrechter van oordeel dat – gelet op de beperkte beschermingsomvang van het dominerende woorelement GoGreen – met de toevoeging 'We' voldoende afstand is genomen van 'GoGreen' en dat niet langer sprake is van verwarringsgevaar.

Geen schadevergoeding

4.11. Vast staat dat WGG een onthoudingsverklaring heeft opgesteld en ondertekend waarin zij verklaart de handelsnaam GoGroen per 8 januari 2024 niet meer te gebruiken. WGG heeft haar handelsnaam aangepast; zij heeft de naam GoGroen van haar bedrijfspand verwijderd, haar logo aangepast en de tenaamstelling van haar zakelijke rekening gewijzigd.

4.12. GGS vordert een vergoeding van de schade die zij stelt te hebben geleden als gevolg van de inbreuk op haar handelsnaam. Deze inbreuk is immers als onrechtmatig aan te merken. Zij begroot haar schade op € 2.250 en baseert dit bedrag op het aantal personen en bedrijven dat GGS heeft verward met GoGroen (6) en de misgelopen opdrachten (€ 250 per persoon/ bedrijf), vermenigvuldigd met een factor 1,5 omdat de bekende verwarringen zeer wel het topje van de ijsberg zijn en er vermoedelijk meer verwarringen zijn geweest.

4.13. Deze vordering wordt afgewezen, omdat GGS niet heeft aangetoond dat zij als gevolg van de inbreuk schade heeft geleden. Dat GGS zes opdrachten is misgelopen is niet gebleken. Uit de stellingen van GGS in de dagvaarding volgt dat al deze personen/ bedrijven een afspraak hadden gemaakt met WGG voor het afgeven van een energielabel, maar geen afspraakbevestiging hadden ontvangen en dat bij doorvragen door GGS bleek dat zij naar een andere onderneming (namelijk WGG) dachten te bellen. Daarmee kan niet gezegd worden dat dit potentiële klanten van GGS waren die GGS is misgelopen. Tegenover de betwisting van de schade door WGG heeft GGS verder onvoldoende onderbouwd dat zij per opdracht € 250 had kunnen verdienen. Tot slot is niet te volgen waarom de bekende verwarringen het topje van de ijsberg zouden zijn en er een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 moet worden toegepast.

Geen belang bij staking handelsnaam GoGroen

4.14. GGS vordert dat WGG het gebruik van de handelsnaam GoGroen, en iedere andere handelsnaam die inbreuk maakt op de handelsnaam van GGS, gestaakt houdt. Ook deze vordering wordt afgewezen. GGS heeft geen belang bij deze vordering, omdat WGG voldoende heeft aangetoond dat zij het gebruik van de handelsnaam GoGroen al heeft gestaakt. Verder is niet gesteld of gebleken dat WGG gebruik maakt of dreigt te maken van een andere handelsnaam die inbreuk maakt op de handelsnaam van GGS.

4.15. Op zitting heeft GGS gesteld dat de inbreuk voortduurt; volgens haar houdt WGG zich niet aan haar onthoudingsverklaring. De kantonrechter gaat hier niet in mee. Na de onthoudingsverklaring heeft GGS (zie 2.10) geconstateerd dat na een zoekopdracht op Google de naam GoGroen nog als resultaat op naar boven kwam. GGS heeft WGG aangeschreven en verzocht om de naam te verwijderen. WGG heeft hieraan gehoor gegeven voor zover dat in haar macht lag en GGS verzocht om haar te berichten als zij het gebruik van de naam GoGroen nog zou constateren. Niet gebleken is dat GGS nadien WGG heeft bericht dat zij wederom nieuwe inbreuken had geconstateerd. Ook al zouden op internet mogelijk nog verwijzingen naar de oude handelsnaam te vinden zijn, geldt dat GGS niet heeft onderbouwd dat WGG nog actief gebruik maakt van de handelsnaam GoGroen. Daarbij weegt mee dat het in de praktijk lastig kan zijn om alle verwijzingen naar de oude handelsnaam van internet te verwijderen. Voor zover GGS meent dat verwijzingen naar de

naam GoGroen nog verwijderd dienen te worden of kunnen worden, is het aan haar om WGG daarop eerst aan te spreken.

Slotsom en proceskosten

4.16. De slotsom is dat de vorderingen van GGS worden afgewezen.

4.17. Dit betekent dat beide partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld. Zo heeft WGG, anders dan zij betoogde, met de handelsnaam GoGroen inbreuk gemaakt op de handelsnaam van GGS. De vorderingen van GGS worden, anders dan zij bepleitte, afgewezen nu niet is komen vast te staan dat zij schade heeft geleden en zij geen belang heeft bij haar vordering tot het gestaakt houden van de handelsnaam GoGroen. De rechtbank ziet hierin aanleiding om de gerechtskosten die partijen over en weer op basis van artikel 1019h Rv vorderen, te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4.18. Niet valt in te zien dat WGG onrechtmatig jegens GGS heeft gehandeld door de kosten van rechtsbijstand van GGS tot de dag van de onthoudingsverklaring niet te vergoeden. Voor vergoeding van deze kosten bestaat (ook op deze grond) geen aanleiding².

5. De beslissing

De kantonrechter

5.1. wijst de vorderingen van GGS af,

5.2. compenseert de kosten van de procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, rechter, bijgestaan door mr. S.P.F. Sneeboer, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 september 2024.




Voor afschrift conform
De griffier van de Rechtbank Amsterdam

² Hoge Raad 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087