

zaaknummer 200.022.774/01 KG

7 september 2010

AFSCHRIFT

GERECHTSHOF AMSTERDAM




VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE PROJECTENFABRIEK B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
APPELLANTE,
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

t e g e n


handelend onder de naam Projectfabriek.com,
wonende te , gemeente ,
GEÏNTIMEERDE,

✓ advocaat: mr. R.A.J. Span te Leiden.

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna De Projectenfabriek B.V.
respectievelijk  genoemd.

Bij dagvaarding van 22 december 2008 is De Projectenfabriek
B.V. in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de

voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam in het kort geding tussen partijen ([REDACTED] als eiseres en De Projectenfabriek B.V. als gedaagde) onder zaak-/rolnummer 410962 / KG ZA 08-2021 heeft gewezen en dat is uitgesproken op 11 december 2008.

De Projectenfabriek B.V. heeft bij memorie zes grieven voorgesteld, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog de vorderingen van [REDACTED] zal afwijzen, met veroordeling van [REDACTED] in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft [REDACTED] geantwoord, de grieven bestreden, eveneens producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en De Projectenfabriek B.V. op de voet van art. 1019h Rv zal veroordelen in de volledige kosten van - naar het hof verstaat - het geding in hoger beroep, met rente.

Nadat De Projectenfabriek B.V. bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 18 september 2009 failliet was verklaard heeft de curator het geding niet overgenomen. [REDACTED] heeft bij akte een verzoek tot ontslag van instantie gedaan en daarbij aan de hand van overgelegde bewijsstukken haar kosten in dit geding becijferd op € 31.405,-.

Bij rolbeslissing van 27 oktober 2009 is het verzoek van [REDACTED] afgewezen en is de zaak naar de rol verwezen voor fourneren door beide partijen voor arrest.

Ten slotte heeft [REDACTED] recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Griev

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.14 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daarentoe bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. (i) [REDACTED] drijft sinds 2006 een onderneming onder de naam Projectfabriek.com. Op 1 november 2006 heeft zij deze onderneming in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam Projectfabriek. Bij die inschrijving heeft zij ook de domeinnaam van de onderneming, projectfabriek.com, geregistreerd. Op 1 januari 2007 heeft zij de handelsnaam Projectfabriek.com en de domeinnaam projectfabriek.eu aan de inschrijving laten toevoegen.

De onderneming is gevestigd in Rijnsburg en biedt haar diensten in heel Nederland aan via het internet. De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt "Projectadviesbureau voor marketing, communicatie en evenementenorganisatie". Op 28 juli 2008 heeft [REDACTED] de inschrijving van de onderneming in het handelsregister aangepast met opneming van een aantal andere handelsnamen, te weten: de Projectfabriek, De Projectfabriek, de Projectfabriek.com en De Projectfabriek.com.

(ii) De Projectfabriek B.V. is vanaf 25 april 2008 tot 9 juli 2008 in oprichting geweest. Zij heeft in die periode de volgende domeinnamen op haar naam geregistreerd:

op 10 juni 2008: deprojectenfabriek.com, deprojectenfabriek.eu, deprojectenfabriek.nl, deprojectenfabriek.info; op 12 juni 2008: deprojectfabriek.net, deprojectfabriek.info, deprojectfabriek.eu.

De Projectenfabriek B.V. is statutair opgericht op 9 juli 2008 en ingeschreven in het handelsregister op 18 juli 2008. Zij heeft op 24 juli 2008 de domeinnaam deprojectenfabriek.net geregistreerd. Zij maakt gebruik van de handelsnamen DeProjectfabriek, DeNachtfabriek en DeSterrenfabriek. De onderneming is gevestigd in Amsterdam en biedt haar diensten in heel Nederland aan via het internet. De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt: "Het initiëren, commercialiseren en exploiteren van projectmatige activiteiten en projecten in het algemeen en op het gebied van entertainment en vastgoed in het bijzonder".

(iii) Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is sinds 7 juli 2008 het woordmerk 'De Projectfabriek' geregistreerd op naam van [REDACTED], indirect bestuurder van De Projectenfabriek B.V.

(iv) Bij brief van 28 juli 2008 heeft [REDACTED] De Projectenfabriek B.V. gesommeerd het gebruik van de bedrijfsnaam en handelsnaam DeProjectfabriek of welke combinatie van 'project' en 'fabriek' dan ook per 1 september 2008 te staken. De Projectenfabriek B.V. heeft hieraan geen gevolg gegeven.

4.2. In het vonnis waarvan beroep is de door [REDACTED] bij inleidende dagvaarding ingestelde vordering grotendeels toegewezen en is, zakelijk samengevat, De Projectenfabriek B.V. op straffe van verbeurte van een dwangsom geboden het gebruik van de handelsnaam DeProjectfabriek of

DeProjectenfabriek, waaronder begrepen de verder in het dictum van het vonnis sub 5.1 opgesomde handels- en/of domeinnamen, te staken en gestaakt te houden alsmede de domeinnamen deprojectfabriek.com en deprojectenfabriek.com en de verder in het dictum van het vonnis sub 5.2 opgesomde domeinnamen op naam van [REDACTED] te laten zetten dan wel aan haar over te dragen op de in het vonnis vermelde wijze, met bepaling van de in art. 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden en veroordeling van De Projectenfabriek B.V. op de voet van art. 1019h Rv in de volledige proceskosten, overeenkomstig de vordering van [REDACTED] aan haar zijde begroot op € 7.150,10, een en ander uitvoerbaar bij voorraad.

Tegen deze beslissing en de gronden waarop zij rust komt De Projectenfabriek B.V. met haar grieven op in hoger beroep. Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

4.3. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat [REDACTED] aannemelijk heeft gemaakt dat zij de handelsnaam Projectfabriek.com sinds langere tijd daadwerkelijk heeft gevoerd. Daartoe is in het vonnis verwezen naar de vermelding van Projectfabriek.com als mede-auteur in de van april 2007 daterende brochure van het Projectbureau Cultureel en Haven Kwartier te Gouda, alsmede naar de registratie van de domeinnaam www.projectfabriek.com door [REDACTED] bij de oprichting van haar onderneming en het sindsdien daadwerkelijk gebruiken van die domeinnaam, hetgeen kan worden beschouwd als het "voeren van een handelsnaam" in de zin van art. 5 Hnw.

4.4. Grief 1 bestrijdt dit oordeel van de voorzieningenrechter. De Projectenfabriek B.V. betoogt dat [REDACTED] heeft nagelaten haar stellingen te onderbouwen met bewijsstukken. In de genoemde brochure wordt de naam in

combinatie met die van [REDACTED] gebruikt en in die context dus niet als handelsnaam, terwijl nergens blijkt dat - althans vanaf welke datum - de geregistreerde domeinnaam daadwerkelijk is gebruikt, aldus De Projectenfabriek B.V.

4.5. Het hof is voorshands van oordeel dat de wijze van vermelding in de brochure - "[REDACTED] Projectfabriek.com, Rijnsburg" - gezien moet worden als de aanduiding van de naam waaronder [REDACTED] feitelijk haar ondernemingsactiviteiten verricht en dus als handelsnaam. Hetzelfde heeft te gelden ten aanzien van de website die zij onder die domeinnaam onderhoudt en waarop de onderneming haar diensten aanbiedt. Een en ander in samenhang bezien, acht het hof voldoende aannemelijk geworden dat [REDACTED] de handelsnaam Projectfabriek.com sinds langere tijd daadwerkelijk heeft gevoerd. Het hof onderschrijft derhalve het oordeel van de voorzieningenrechter op dit punt, zodat de grief faalt.

4.6. Grief 2 faalt. Met juistheid en op goede gronden is in het bestreden vonnis onder 4.3 overwogen, kort gezegd, dat de handelsnaam Projectfabriek.com voor de activiteiten van [REDACTED] niet beschrijvend is en dat aan [REDACTED] een beroep toekomt op de wettelijke bescherming van haar handelsnaam.

4.7. De grievens 3 en 4 falen eveneens. Terecht heeft de voorzieningenrechter in aanmerking genomen dat het feit, dat De Projectenfabriek B.V. anders dan Projectfabriek.com ook het ontwikkelen van vastgoedprojecten tot haar activiteiten rekent, niet wegneemt dat beide ondernemingen ook vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, namelijk communicaties over vastgoedprojecten, ontplooiën.

Voorshands valt niet uit te sluiten dat beide ondernemingen zich, in ieder geval deels, op hetzelfde publiek richten. Beide ondernemingen houden zich bezig met projecten die naar hun aard een grote betrokkenheid van de overheid kennen. Daaraan doet niet af dat de bestuurder van De Projectenfabriek B.V. zich ook bedient van een andere vennootschap, [REDACTED] B.V., die zich evenals De Projectenfabriek B.V. in promotiedrukwerk presenteert met de toevoeging "investment development" in haar logo.

4.8. Dit brengt mee dat er door de gelijkenis tussen beide handelsnamen verwarring is te duchten bij het relevante publiek, ook indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het onderscheidend vermogen van de door [REDACTED] gebezigde handelsnamen niet erg groot is. Daadwerkelijke verwarring bij het gemiddelde publiek is ook gebleken in door [REDACTED] in eerste aanleg opgesomde gevallen. Vooralsnog deelt het hof niet de mening van De Projectenfabriek B.V. dat het daarbij niet om verwarring maar om "stommiteiten" zou gaan, nog daargelaten dat daadwerkelijk opgetreden vergissingen met betrekking tot beide ondernemingen niet kunnen worden weggeredeneerd met de enkele stelling dat men dan maar beter had moeten opletten. Grief 5 faalt daarom ook.

4.9. De slotsom is dan ook dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat De Projectenfabriek B.V. inbreuk maakt op de door [REDACTED] gevoerde handelsnaam Projectfabriek.com, door een handelsnaam te voeren die daarvan slechts in geringe mate afwijkt, waardoor bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Dit verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door het toegevoegde lidwoord "de" en evenmin door de als logo op visitekaartje en briefpapier toegevoegde letters "PF" en de

woorden "investment development". Het met de handelsnaam overeenstemmende merkdepot van [REDACTED] is van latere datum dan het eerste handelsnaamgebruik door [REDACTED] en geeft De Projectenfabriek B.V. geen beter recht. Grief 6 kan daarom evenmin slagen.

4.10. Bij deze uitkomst is De Projectenfabriek B.V. aan te merken als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij en dient zij te worden veroordeeld in de proceskosten. [REDACTED] heeft veroordeling in de volledige proceskosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv, bij laatste akte door haar met facturen en bijbehorende specificatieoverzichten becijferd op € 31.405,- inclusief btw en 6% kantoorkosten. Nu De Projectenfabriek B.V. daar nog niet op heeft kunnen reageren zal het hof haar daartoe alsnog gelegenheid geven. Het hof merkt thans reeds op dat niet is toegelicht waarom het bedrag aan kosten van [REDACTED] in hoger beroep bijna een vijfvoud is van de kosten in eerste aanleg zoals door haar gevorderd en door de rechtbank toegewezen, en dat zich bij de producties twee declaraties bevinden over de maand april 2009 met gelijkkluidende specificaties.

4.11. Alvorens verder te beslissen zal het hof [REDACTED] in de gelegenheid stellen de gevorderde kosten als onder 4.10 vermeld bij akte nader toe te lichten. De Projectenfabriek B.V. zal vervolgens bij akte daarop kunnen reageren.

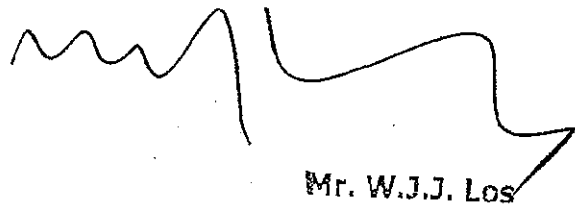
5. Beslissing

Het hof:

verwijst de zaak naar de rol van 5 oktober 2010 voor het nemen van een akte door [REDACTED] zoals aangegeven in rechtsoverweging 4.11;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.E. Molenaar, R.J.F. Thiessen en N. van Lingen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 7 september 2010.



Mr. W.J.J. Los

~~Voer afschrift conform
De griffier van het
Gerechtshof te Amsterdam~~