

IN NAAM DER KONINGIN !

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 468391 / KG ZA 10-1589 NB/CN

Vonnis in kort geding van 16 november 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NEW MOTION B.V.,
gevestigd te Middelburg,
eiseres bij dagvaarding van 6 september 2010,
advocaat mr. K. van Overloop te Goes

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THE NEW MOTION B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna New Motion B.V. en The New Motion B.V. worden genoemd.

1. De procedure

1.1. De behandeling van dit kort geding was oorspronkelijk bepaald op 29 september 2010, maar is wegens ziekte van mr. Van Overloop aangehouden. De behandeling is vervolgens bepaald op 3 november 2010. Op die zitting heeft New Motion B.V. gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis met betrekking tot de gevorderde proceskosten heeft gewijzigd als na te melden. The New Motion B.V. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

1.2. Ter zitting waren aanwezig:
Aan de zijde van New Motion B.V.: R.C. de Jonge (directeur/eigenaar) met
mr. R. Zwamborn te Goes.

468391 / KG ZA 10-1589 NB/CN
16 november 2010

2

Aan de zijde van The New Motion B.V.: A. Arendsen (aandeelhouder), R. van Montfrans (algemeen directeur) met mrs. Klos en J.A.K. van den Berg.

2. De feiten

2.1. New Motion B.V. is in 2007 opgericht en op 29 september 2007 ingeschreven in het Handelsregister. New Motion B.V. voert de handelsnaam New Motion B.V. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel luidt haar bedrijfsomschrijving:

“Vervaardigen van machines en apparaten voor de productie van voedings- en genotmiddelen, alsmede het uitvoeren van service en onderhoudswerkzaamheden alles in de ruimste zin van het woord”

2.2. The New Motion B.V. is voor het eerst op 8 september 2009 ingeschreven in het handelsregister, destijds nog onder de naam Remotion. Sinds 2 juni 2010 heeft zij de handelsnaam The New Motion B.V. ingeschreven. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel luidt haar bedrijfsomschrijving:

“Het aan consumenten en bedrijven aanbieden van dienstverlening op het gebied van mobiliteit, alsmede holding- en financieringsactiviteiten”

2.3. New Motion B.V. heeft op 23 januari 2004 de domeinnaam www.newmotion.nl geregistreerd. Volgens de website van New Motion B.V. heeft New Motion B.V. zich gespecialiseerd in machinebouw en industriële automatisering. Zij maakt onder meer constructiewerken en transportsystemen. Zij heeft klanten door heel Nederland.

2.4. The New Motion B.V. gebruikt voor haar website de domeinnaam www.thenewmotion.nl. The New Motion B.V. noemt zich op haar website een ‘Mobility Service Provider’ op het gebied van elektrisch vervoer. Zij levert (eventueel via een leaseconstructie) auto’s inclusief batterijen en zorgt voor onderhoudsplannen en oplaadpunten.

2.5. The New Motion B.V. heeft in april 2010 het woordmerk ‘the new motion’ alsmede een beeldmerk met deze tekst, gedeponereerd bij het Benelux Merkenregister voor de klassen 12 (‘Elektrische voertuigen’), 35 (o.a. ‘Het promoten van duurzame en elektrische mobiliteit’); 36 (o.a. ‘Verzekeringen en financiële markten’), 37 (o.a. ‘Installeren van oplaadpalen voor elektrische voertuigen’) en 39 (o.a. ‘Transport; vervoer en opslag van gestrande vervoermiddelen, sleepdiensten en vervangende vervoermiddelen’). De merken zijn onlangs ingeschreven. New Motion B.V. heeft op haar beurt het beeldmerk ‘Service & New Motion Systems’ op 13 mei 2010 gedeponereerd voor de klasse 7 (‘Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen) koppelingen en

468391 / KG ZA 10-1589 NB/CN
16 november 2010

3

transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines; broedmachines.)

2.6. Bij brief van 17 mei 2010 heeft New Motion B.V. The New Motion B.V. aangeschreven en – kort gezegd – gesommeerd het voeren van de handelsnaam The New Motion B.V. te staken. The New Motion B.V. heeft hier bij brief van 24 juni 2010 afwijzend op gereageerd.

2.7. New Motion B.V. heeft statistieken overgelegd met allerhande gegevens over hoeveel bezoekers in de loop van 2010 op haar website kwamen en de wijze waarop zij hier terechtgekomen zijn.

2.8. New Motion B.V. heeft medio juli 2010 anoniem (opnieuw) een handelsnaamonderzoek laten uitvoeren door de Kamer van Koophandel. De uitkomst daarvan is dat geadviseerd wordt om niet de handelsnaam New Motion B.V. te gebruiken omdat dit verwarring zou kunnen opleveren met The New Motion B.V.

2.9. Verder heeft New Motion B.V. internetuitdraaien overgelegd van google-resultaten bij het invoeren van de woorden 'new motion' in de zoekmachine. Op 28 augustus 2010 kwam de website van The New Motion B.V. daaruit op de eerste en tweede plaats. De website van New Motion B.V. kwam op de derde plaats.

3. Het geschil

3.1. New Motion B.V. vordert - samengevat - The New Motion B.V.:

- a. te veroordelen om op straffe van verbeurte van een dwangsom te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de (handels)naam The New Motion B.V. en/of de domeinnaam www.thenewmotion.com en aanverwante domeinnamen alsook ieder gebruik van een andere domeinnaam waarin de handelsnaam van New Motion B.V. of daarmee overeenstemmende tekens voorkomen, alsook ieder gebruik van een (handels)naam die in geringe mate afwijkt van de (handels)naam van New Motion B.V.
- b. te gebieden om schriftelijk aan het Benelux Merkenbureau voor de Intellectuele Eigendom te berichten dat zij het merkdepot met nr. 1201976 alsook het merkdepot met nr. 1202447 onvoorwaardelijk intrekt onder gelijktijdige toezending van dat bericht aan de raadsman van New Motion;
- c. te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), begroot op een bedrag van € 4.463,88 exclusief BTW en inclusief kantoorkosten en verschotten, te vermeerderen met wettelijke rente en nakosten;
- d. de termijn ex artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis.

3.2. New Motion B.V. stelt daartoe, kort samengevat, dat zij gerechtvaardigd een beroep kan doen op artikel 5 Handelsnaamwet (HNW). De handelsnamen van partijen zijn nagenoeg hetzelfde. De toevoeging 'the' heeft weinig tot geen onderscheidende betekenis. Er is verwarring bij het publiek te duchten door de domeinnamen van de websites van partijen. De ondernemingen van partijen begeven zich op markten die raakvlakken met elkaar hebben. New Motion B.V. maakt machines en apparaten voor bedrijven. Zij heeft zich weliswaar gespecialiseerd in de voedings- en genotmiddelenindustrie, maar haar "core business" is het bedenken, vervaardigen en onderhouden van machines en apparaten in de ruimste zin van het woord. Zij is een specialist in transport en in dat kader is het ook mogelijk dat elektrische auto's worden gemaakt. Zij is al actief op het gebied van elektronische transportwagens. The New Motion B.V. is een aanbieder van dienstverlening aan consumenten en bedrijven op het gebied van mobiliteit. Beide partijen houden zich bezig met innovatie.

De aard van de ondernemingen is in dit geval echter niet van doorslaggevend belang, nu in dit geval vast staat dat vele internetbezoekers al in verwarring zijn geraakt. In de loop van 2010 is New Motion B.V. gebleken dat bezoekers van haar website trefwoorden en trefzinnen in zoekmachines hadden ingevuld, waaruit blijkt dat zij eigenlijk op zoek waren naar The New Motion B.V. Dit zal dan vice versa ook het geval zijn. In de ranglijsten van zoekmachines is zij in de loop van 2010 ook steeds lager gerangschikt vanwege de vele marketingactiviteiten die The New Motion B.V. ontplooit. New Motion B.V. raakt zodoende ondergesneeuwd door The New Motion B.V.

The New Motion B.V. had door een simpel handelsnaamonderzoek kunnen weten dat de door haar gekozen handelsnaam verwarring zou opleveren met de handelsnaam New Motion B.V. Zij heeft echter nagelaten een dergelijk onderzoek uit te voeren. New Motion B.V. beroept zich verder op onrechtmatige daad, omdat de domeinnaam van The New Motion B.V. nagenoeg gelijk is aan haar handelsnaam en The New Motion B.V. met deze domeinnaam nodeloze verwarring veroorzaakt. Ten slotte dient The New Motion B.V. haar merkdepots in te trekken. Deze inschrijvingen zijn strijdig met de oudere handelsnaam van New Motion B.V. en te kwader trouw gedaan.

3.3. The New Motion B.V. voert verweer. De gelijkenis tussen de handelsnamen brengt nog geen verwarringsgevaar met zich. New Motion B.V. komt geen monopolie op een handelsnaam met de woorden New en Motion toe. Helemaal nu de voor de handelsnaam gekozen woorden beschrijvend zijn voor tal van producten en diensten. Verwarringsgevaar is niet aanwezig omdat de aard van de ondernemingen niet op elkaar lijkt. Partijen zitten commercieel niet in elkaars vaarwater. Dat partijen na elkaar verschijnen bij de zoekresultaten op internet doet dan niet ter zake. Bovendien betwist The New Motion B.V. dat dit voor verwarring zorgt bij de bezoekers en dat New Motion B.V. schade lijdt. Overigens heeft The New Motion B.V. New Motion B.V. aangeboden op haar website een link naar de website van New Motion B.V. te plaatsen voor de bezoekers die per ongeluk op haar

468391 / KG ZA 10-1589 NB/CN
16 november 2010

5

site zijn beland. New Motion B.V. wilde hier echter niet van weten. De vorderingen van New Motion B.V. dienen dan ook afgewezen te worden.

4. De beoordeling

4.1. Voor toewijzing van een verbod tot het voeren van een handelsnaam in kort geding dient voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod moet worden opgelegd, de handelsnaam onrechtmatig voert. Hiervan kan sprake zijn indien de handelsnaam, of een in geringe mate afwijkende handelsnaam, reeds eerder rechtmatig werd gevoerd door de partij die het verbod vraagt, voor zover in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

4.2. New Motion B.V. claimt met uitsluiting van The New Motion B.V. het recht te hebben op de handelsnaam (The) New Motion B.V. of een daarop lijkende handelsnaam. New Motion B.V. voerde deze handelsnaam het eerste, onder meer via haar domeinnaam en website. The New Motion B.V. is haar handelsnaam daarna pas gaan voeren, eveneens onder meer via haar domeinnaam en website. Vast staat dat de handelsnamen van partijen nagenoeg hetzelfde zijn. Beide partijen opereren via hun websites door heel Nederland. Beoordeeld dient evenwel te worden of dit leidt tot een door artikel 5 HNW verboden verwarring.

4.3. New Motion B.V. heeft in dat verband met name gewezen op de bezoekers van haar website, waarvan sommigen eigenlijk op zoek waren naar de website van The New Motion B.V. Ook zakt New Motion B.V. door de activiteiten van The New Motion B.V. en het voeren van haar handelsnaam in haar domeinnaam, steeds verder in de google-resultaten.

4.4. Dit wordt echter op zichzelf onvoldoende geacht om aan te nemen dat sprake is van een gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel HNW. De aard van de ondernemingen van partijen wijkt daarvoor te veel van elkaar af. New Motion B.V. richt zich voornamelijk op de (voedingsmiddelen)-industrie en heeft overigens bij het registreren van haar handelsnaam als merk juist de categorie 'voertuigen' expliciet uitgesloten. Dit is nu precies de categorie producten die The New Motion B.V. verkoopt. De klanten van New Motion B.V. zullen doorgaans bestaan uit 'professionals' in de (voedingsmiddelen)industrie voor de verbetering van productiemethoden, terwijl The New Motion B.V. zich richt op zowel particulieren als bedrijven om elektrisch rijden te promoten. Dat partijen zich beide bezig houden met 'innovatie' van (elektrische) machines is in dit verband te abstract.

4.5. New Motion B.V. heeft met de door haar overgelegde grafieken evenmin aangetoond dat feitelijk reeds sprake is van (relevante) verwarring bij de bezoekers van de internetsites van partijen en dat zij hierdoor schade lijdt, bijvoorbeeld omdat

468391 / KG ZA 10-1589 NB/CN
16 november 2010

6

potentiële klanten die op zoek zijn naar een nieuwe transportband per ongeluk terecht komen op de site van The New Motion B.V. en afhaken. De door New Motion B.V. overgelegde grafieken laten dat in elk geval niet zien. Hoogstens krijgt New Motion B.V. juist enkele extra bezoekers op haar site. Deze bezoekers gaan direct weer weg van haar site, indien zij niet geïnteresseerd zijn in de door New Motion B.V. aangeboden producten ('bouncen').

Het voorgaande brengt met zich dat het door New Motion B.V. onder a. van haar petitum gevorderde verbod niet op grond van artikel 5 HNW kan worden toegewezen.

4.6. Nu New Motion B.V. in dit geding onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade lijdt of in de toekomst zal lijden door het gebruik van de handelsnaam door The New Motion B.V., kan de vordering van New Motion B.V. onder a. van haar petitum evenmin op grond van onrechtmatige daad worden toegewezen. Dat New Motion B.V. niet meer als eerste naar voren komt uit de zoekmachines op internet vanwege de door The New Motion B.V. gebruikte domeinnaam is op zichzelf niet onrechtmatig, een en ander nog los van het feit dat er andere mogelijkheden zijn om deze uitkomsten te beïnvloeden.

4.7. Ook de vordering van New Motion B.V. onder b. van haar petitum om The New Motion B.V. te gebieden haar merkdepots in te trekken zal worden afgewezen, nu een dergelijke vordering, nog los van wat hiervoor is overwogen, zich niet leent voor toewijzing in kort geding.

4.8. New Motion B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. The New Motion B.V. heeft veroordeling van New Motion B.V. gevorderd in de volledige (proces) kosten, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van € 22.080,59. New Motion B.V. heeft de hoogte van deze kosten betwist, nu het aantal geschreven uren - door maar liefst drie advocaten - volgens haar zo buitensporig is, dat de billijkheid zich tegen toewijzing van deze kosten verzet.

4.9. Vergoeding van de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv kan uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Het betreft in dit geval een eenvoudige kort geding procedure, waarvoor het maximale geïndiceerde tarief volgens de Indicatie tarieven in IE-zaken € 6.000,- exclusief BTW bedraagt. De proceskosten zullen derhalve tot dit bedrag worden toegewezen. Verder wordt New Motion B.V. veroordeeld in het door The New Motion B.V. te betalen griffiegeld van € 560,-.

468391 / KG ZA 10-1589 NB/CN
16 november 2010

7

5. De beslissing

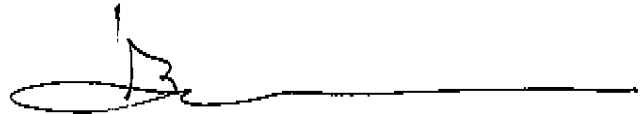
De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;

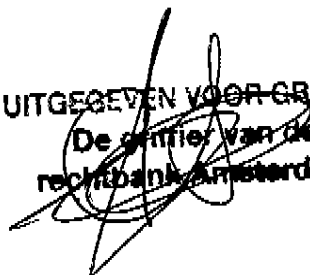
5.2. veroordeelt New Motion B.V. in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van The New Motion B.V. tot op heden begroot op € 6.560,-;

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

Dit vonnis is gewezen door mr. N.C.H. Blankevoort, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. C. Neve, griffie, en in het openbaar uitgesproken op 16 november 2010.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffie van de
rechtbank Amsterdam



type: CN
coll: m