

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 197934 / KG ZA 10-201

Vonnis in kort geding van 20 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CONNECT UITZENDBUREAU B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaten mrs. G.J. van de Kamp te Huissen en B.J. Berghuis van Woortman te
Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CONNECT TRANSPORTSERVICE B.V.,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
advocaat mr. R.J.C. Bindels te Utrecht.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en Connect Transportservice worden
genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties
 - de producties van Connect Transportservice
 - de vrijwillige verschijning van Connect Transportservice
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van Connect Uitzendbureau
 - de pleitnota van Connect Transportservice.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

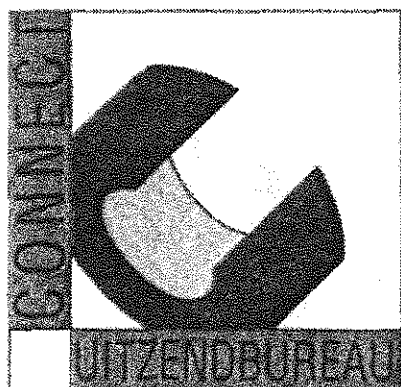
2. De feiten

- 2.1. Connect Uitzendbureau is sinds 1992 onder de namen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau* actief als uitzendbureau. Thans heeft zij vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Almere, Zwolle en Wormerveer.

2.2. Sinds 18 maart 1997 bedient Connect Uitzendbureau zich van de internetsite www.connectuitzendbureau.nl, tevens te bereiken via www.connect.eu, www.connectengineering.nl, www.connectgroup.nl, www.cu.nl, www.connectuitzendgroep.nl en www.connectuitzendgroup.nl.

2.3. Connect Uitzendbureau is sinds 11 februari 1998 houder van het woordmerk *Connect*. Dit woordmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) onder het nummer 0625585 (depotnummer 0909966) ingeschreven voor waren en/of diensten in onder meer de klasse 35, zijnde "Uitzending en detachering van personeel, waaronder tekenkamer- en technisch uitvoerend personeel; werving en selectie van personeel, waaronder tekenkamer- en technisch uitvoerend personeel (niet via psychologische onderzoeken); advisering inzake beroepskeuze; commercieel-zakelijke en administratieve diensten; werving en selectie van personeel via psychologische en psychotechnische onderzoeken; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; verzorgen van personeels- en salarisadministratie; outplacement; informatievoorziening op zakelijk gebied ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, kabelnetwerken of andere vormen van datatransfer; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering."

2.4. Daarnaast is Connect Uitzendbureau sinds 10 februari 1998 houder van het volgende beeldmerk:



Dit beeldmerk is bij het BBIE onder het nummer 0626037 (depotnummer 0910016) ingeschreven voor waren en/of diensten in onder meer de klasse 35, zoals hiervoor reeds weergegeven.

2.5. Connect Transportservice houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 8 februari 2010 sinds 1 mei 2006 bezig met 'dienstverlening op het gebied van transport en logistiek in de ruimste zin van het woord, waaronder verhuur van daarvoor benodigde materialen en uitzending en detachering van personeel'. Zij heeft één vestiging in Nieuwegein en maakt gebruik van de domeinnamen www.connect-transportservice.nl en www.connecttransportservice.nl.

2.6. Op de homepage van de website van Connect Transportservice is onder meer het volgende opgenomen:

Connect Transportservice is een jong en dynamisch bedrijf dat geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Wij zijn een uitzendbureau voor transport en logistiek.

Bij ons kunt u terecht voor vast of flexibel werk, zowel nationaal als internationaal.

Vanuit onze vestiging in Nieuwegein lenen wij vakkundige chauffeurs en bijrijders uit, maar ook administratief medewerkers en logistiek personeel zoals magazijnmedewerkers, heftruckchauffeurs, monteurs enz. Door onze centrale ligging zijn wij in staat om snel te reageren op uw vraag naar (tijdelijk) personeel.

2.7. Op de website van Connect Transportservice is onder het kopje 'inschrijven' voorts onder meer het volgende opgenomen:

Wanneer er op dit moment geen passende baan in het vacature overzicht staat, kan je ook onderstaand inschrijfformulier (compleet) invullen. Geef daarbij je wensen aan en tijdens ons kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden, zodat wij een passende baan voor jou kunnen zoeken.

(...)

*Voorkeursfunctie: Vrachtwagenchauffeur nationaal
 Vrachtwagenchauffeur internationaal
 Vrachtwagenchauffeur nat/internationaal
 Bijrijder / Reachtruckchauffeur
 Monteur
 Orderpicker / magazijnmedewerker
 Administratief medewerker logistiek
 Planner
 Anders n.l.*

2.8. Ten slotte is op de website van Connect Transportservice onder het kopje 'bedrijfsinfo' onder meer het volgende opgenomen:

Connect Transportservice is sinds 2006 actief als uitzendbureau, maar heeft al meer dan 15 jaar allround ervaring in transport en logistiek.

Daardoor is deze branche voor ons een begrip.

Wij zijn een klein maar professioneel uitzendbureau en voldoen o.a. aan de NEN 4400-1 norm. Het is ons beleid om een kleine organisatie te blijven zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Wij denken niet in uren, maar in service.

Onze dienstverlening bestaat uit:

- Uitzenden*
- Werving en selectie*
- Payrolling*
- Outsourcing*
- Outplacement*

2.9. Connect Transportservice is sinds 17 januari 2008 houder van het navolgende beeldmerk:



Dit beeldmerk is bij het BBIE onder nummer 0839110 (depotnummer 1151292) ingeschreven voor waren en/of diensten in de klasse 35, zijnde "Reclame; promotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; zakelijke bemiddeling bij het in contact brengen van werknemers en werkgevers; diensten met betrekking tot arbeidsbemiddeling, (werving en selectie van) personeel, personeelszaken, detachering van personeel en vacatures; het verzamelen van CV's in een databestand en het beschikbaar stellen van CV's voor aanbieders van vacatures; voornoemde diensten ook langs elektronische weg, waaronder Internet; werving en selectie van personeel; alle diensten in deze klasse betrekking hebbende op chauffeurs en vrachtwagenpersoneel."

2.10. Bij brief van 11 februari 2010 heeft mr. Van de Kamp namens Connect Uitzendbureau Connect Transportservice gesommeerd om - kort gezegd - ieder inbreukmakend gebruik zoals in de brief omschreven, waaronder met name begrepen het gebruik van de handelsnaam 'Connect', althans 'Connect Transportservice', of enig ander met de merk- en handelsnaam *Connect* overeenstemmend teken, volledig en onvoorwaardelijk te staken en gestaakt te houden. Tevens is Connect Transportservice gesommeerd om haar merkschrijving per omgaande door te halen in de registers van het BBIE.

2.11. Connect Transportservice heeft niet aan voornoemde sommaties voldaan.

3. Het geschil

3.1. Connect Uitzendbureau vordert dat:

primair

1. Connect Transportservice wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in paragraaf 1 van de dagvaarding beschreven merkrechten te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken 'Connect' c.q. 'Connect Transportservice' (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,
2. Connect Transportservice wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in paragraaf 1 van de dagvaarding beschreven handelsnaamrechten van Connect Uitzendbureau te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam 'Connect' c.q. 'Connect Transportservice' (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,
3. Connect Transportservice wordt bevolen om binnen een termijn van zeven dagen na betekening van dit vonnis Beneluxmerkeginregistratie 0839110 door te halen en de advocaat

van Connect Uitzendbureau onverwijld documenten te doen toekomen waaruit deze doorhaling blijkt,

subsidiair

4. uitsluitend voor het geval de vorderingen van Connect Uitzendbureau voor zover deze zijn gebaseerd op haar merkrechten en haar handelsnaamrechten mochten worden afgewezen, Connect Transportservice wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis, het in paragraaf 10 van de dagvaarding bedoelde onrechtmatige handelen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de benaming 'Connect' c.q. 'Connect Transportservice' (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

zowel primair als subsidiair

5. Connect Transportservice wordt veroordeeld tot betaling aan Connect Uitzendbureau van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Connect Transportservice in strijd handelt met één van de hiervoor sub 1 tot en met 4 genoemde bevelen, of met enig gedeelte daarvan,
6. de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv wordt bepaald op zes maanden,
7. Connect Transportservice wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen de volledige kosten van Connect Uitzendbureau ten gevolge van de bijstand van de deurwaarder en haar raadsman, een en ander conform artikel 1019h Rv, te begroten op € 8.000,-, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring specifiek ten aanzien van deze kosten.

3.2. Connect Uitzendbureau legt samengevat het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. In de eerste plaats maakt Connect Transportservice op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) inbreuk op de aan Connect Uitzendbureau toekomende merkrechten. Er is sprake van een aanmerkelijke mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk *Connect* en het teken *Connect Transportservice*, het gaat om door Connect Transportservice in het economisch verkeer aangeboden identieke diensten en het woord- en beeldmerk van Connect Uitzendbureau beschikken als zodanig over een voldoende mate van onderscheidend vermogen. Ten slotte neemt de gemiddelde consument bij de globale beoordeling het merk en teken slechts vluchtig waar en let het niet op de verschillende details ervan, zodat er een groot gevaar bestaat dat het relevante publiek in directe of indirecte verwarring zal geraken. Voorts maakt Connect Transportservice op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inbreuk op de aan Connect Uitzendbureau toekomende merkrechten. Connect Transportservice gebruikt het teken *Connect Transportservice* mede als handelsnaam en dus anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Bovendien is er sprake van een dusdanige visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken dat het in aanmerking komende publiek een evident verband zal leggen tussen de beide ondernemingen en heeft Connect Transportservice geen geldige reden voor het gebruik van het overeenstemmende teken. Ten slotte wordt door het gebruik van het teken *Connect Transportservice* aanmerkelijk afbreuk gedaan aan de thans in de relevante markt bestaande onmiddellijke associatie tussen de merknaam *Connect* enerzijds en de onderneming van Connect Uitzendbureau en de door haar aangeboden uitzenddiensten anderzijds. Dit heeft tot gevolg dat de herkomstfunctie van de merknaam *Connect* door Connect Transportservice wordt aangetast zodat er sprake is van verwatering van het merk *Connect*. Tevens is sprake van een aanzienlijk profijt van de zijde van Connect Transportservice door het gebruik dat zij maakt van een met de merknaam *Connect*

overeenstemmend teken. Naast merkinbreuk maakt Connect Transportservice met het gebruik van de handelsnaam *Connect Transportservice* en de domeinnamen *www.connect-transportservice.nl* en *www.connecttransportservice.nl* ook inbreuk op de handelsnamen van Connect Uitzendbureau en de domeinnaam *www.connectuitzendbureau.nl*. Zij wijken namelijk slechts in zeer geringe mate af van de handelsnamen van Connect Uitzendbureau. Bovendien is de aard van de ondernemingen identiek en vinden de activiteiten van beide ondernemingen plaats in en rond dezelfde plaats. Als gevolg hiervan is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Connect Transportservice handelt dan ook in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Omdat de handelsnaam *Connect Transportservice* tevens het woordmerk *Connect* bevat, is er ook sprake van handelen in strijd met artikel 5a Hnw. Geheel subsidiair is Connect Uitzendbureau van mening dat Connect Transportservice door het voeren van de handelsnaam *Connect Transportservice* en de domeinnamen *www.connect-transportservice.nl* en *www.connecttransportservice.nl* onrechtmatig handelt jegens Connect Uitzendbureau. Connect Transportservice zaait bewust en nodeloos verwarring bij werkzoekenden ten aanzien van de herkomst van de door haar aangeboden online diensten. Daarnaast zorgt Connect Transportservice er voor dat de handelsnaam en de merkrechten van Connect Uitzendbureau verwateren. Connect Uitzendbureau heeft in de zeventien jaar dat zij bestaat een reputatie opgebouwd in de uitzendbranche, waarbij Connect Transportservice op een onrechtmatige manier probeert aan te haken.

3.3. Connect Transportservice voert gemotiveerd verweer. Zij handelt niet in strijd met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE nu direct verwarringsgevaar niet door Connect Uitzendbureau aannemelijk is gemaakt. Partijen opereren ieder op een ander segment van de markt. Connect Uitzendbureau is een uitzendbureau, terwijl uit alle uitingen van Connect Transportservice blijkt dat zij een transportbedrijf is. Het enige wat Connect Transportservice naast de transportservice doet, is het ter beschikking stellen van chauffeurs. Daarnaast is er volgens Connect Transportservice evenmin sprake van indirect verwarringsgevaar, nu er in Nederland honderden bedrijven zijn die eveneens de naam 'Connect' hanteren, waarvan enkele zelfs al voordat Connect Uitzendbureau onder deze naam op de markt was. Voorts bestrijdt Connect Transportservice dat zij in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Het teken wordt door haar juist wel gebruikt ter onderscheiding van haar diensten. Bovendien blijkt nergens uit dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk *Connect*. Connect Transportservice betwist verder dat er sprake is van handelsnaaminbreuk. Er is geen verwarring bij het publiek te duchten in verband met de aard van de ondernemingen, nu de activiteiten voor een ander publiek zijn bestemd. De handelsnamen van partijen wijken ook niet slechts in geringe mate van elkaar af. Het onderdeel '*transportservice*' is in voldoende mate afwijkend van het door Connect Uitzendbureau gebruikte onderdeel '*uitzendbureau*' of '*technisch uitzendbureau*'. Ten slotte betwist Connect Transportservice dat zij onrechtmatig handelt jegens Connect Uitzendbureau. Van verwatering kan geen sprake zijn, nu Connect Uitzendbureau enerzijds een zwak merk heeft en anderzijds er oudere ondernemingen op de markt zijn die in hun handelsnaam eveneens het woord '*Connect*' voeren. Niet is gebleken dat Connect Transportservice profiteert van de bekendheid en reputatie van de onderneming van Connect Uitzendbureau.

4. De beoordeling

bevoegdheid en spoedeisend belang

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen is door Connect Transportservice niet bestreden. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk en handelsnaaminbreuk van Connect Transportservice een voortdurend karakter heeft.

merkenrecht

4.2. Connect Uitzendbureau kan als merkhouders worden ontvangen in haar vordering(en).

4.3. Voorop wordt gesteld dat bij de beoordeling het merk zoals dat is gedeponeerd moet worden vergeleken met het teken zoals dat wordt gebruikt. In dit geval dient dus het woordmerk *Connect* te worden vergeleken met het teken *Connect Transportservice*. Voor zover Connect Uitzendbureau ook een beroep heeft willen doen op het beeldmerk zoals dat hiervoor onder 2.4 is weergegeven volgt de voorzieningenrechter haar daarin niet. Connect Uitzendbureau heeft onvoldoende concrete stellingen ontwikkeld waaruit kan worden afgeleid dat zij in deze procedure een afzonderlijk beroep heeft willen doen op dit beeldmerk.

4.4. Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE geeft de merkhouders het recht om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.5. Connect Transportservice stelt dat het hier aan de orde zijnde merk en teken in het economisch verkeer niet worden gebruikt voor dezelfde (identieke) diensten. Volgens haar is Connect Uitzendbureau immers een uitzendbureau, terwijl Connect Transportservice een transportbedrijf is. Het enige wat Connect Transportservice naast de transportservice doet, is het ter beschikking stellen van chauffeurs. Gelet op de onder 2.5 tot en met 2.8 vermelde, van Connect Transportservice afkomstige stukken, heeft Connect Transportservice haar stellingen op dit punt echter onvoldoende concreet onderbouwd. Dit betekent dat vooralsnog ervan moet worden uitgegaan dat het teken *Connect Transportservice* in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke diensten als waarvoor Connect Uitzendbureau haar woordmerk heeft geregistreerd. Het teken wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, te weten het aanbieden van uitzenddiensten, terwijl het woordmerk *Connect* (onder meer) is ingeschreven in klasse 35, dat ziet op - kort gezegd - 'uitzending en detachering van personeel', 'werving en selectie van personeel' en 'arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken', samengevat uitzenddiensten.

4.6. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is verder vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woordmerk van Connect Uitzendbureau en het teken *Connect Transportservice*, globaal beoordeeld, naar de

totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekeninghoudend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument) verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk van Connect Uitzendbureau en het teken van Connect Transportservice (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het woordmerk van Connect Uitzendbureau.

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect Uitzendbureau ingeschreven woordmerk *Connect* niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. Connect Transportservice heeft dit ook niet weersproken. Dat het woordmerk *Connect* in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.11 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Niettemin kan het onderhavige woordmerk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord '*Connect*' is immers een veel voorkomend Engels woord, dat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat bovendien veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de dienstverlenende sector, zoals Connect Transportservice ter zitting onweersproken heeft gesteld.

4.8. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming moet in de eerste plaats in aanmerking worden genomen dat de diensten waarvoor het merk, respectievelijk het teken worden gebruikt dezelfde of soortgelijk zijn, zoals hiervoor onder 4.5 is geoordeeld. Vervolgens is van belang dat bij vergelijking van het woordmerk met het door Connect Transportservice gebruikte teken opvalt dat er visueel gezien sprake is van een grote mate van overeenstemming, nu zowel merk als teken het woord *Connect* in zich voeren. De toevoeging van het woord *Transportservice* aan het teken van Connect Transportservice maakt dit niet anders. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, worden in de regel de dominerende en onderscheidende kenmerken van een teken het gemakkelijkst onthouden. De consument besteedt bovendien doorgaans meer aandacht aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan. Gelet op het feit dat *Transportservice* een louter beschrijvende toevoeging betreft en *Connect* aan *Transportservice* voorafgaat, blijft ook bij het gecombineerde teken *Connect Transportservice*, de nadruk liggen op *Connect*. Ten slotte stemmen het woordmerk en het dominerende bestanddeel van het teken auditief en begripsmatig volledig overeen, zij zijn immers identiek. Een en ander leidt ertoe dat de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, zodanig is dat sprake is van een teken dat gelijk is aan het woordmerk.

4.9. Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk *Connect* en het teken *Connect Transportservice*, het feit dat de

aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk *Connect*, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval de werkzoekenden, verwarring kan ontstaan. Zo de gemiddelde werkzoekende het woordmerk *Connect* al niet met het teken *Connect Transportservice* zal verwarren, wordt in ieder geval de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het woordmerk *Connect* en het teken *Connect Transportservice*. Doorslaggevend is daarbij de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, in samenhang met de soortgelijkheid van de diensten.

4.10. Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat *Connect Transportservice* in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het beroep van *Connect Uitzendbureau* op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan dan ook onbesproken blijven.

handelsnaamrecht

4.11. Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, 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 zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

4.12. Voorop wordt gesteld dat een handelsnaam, gelet op artikel 1 Hnw, de naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Uit de door *Connect Uitzendbureau* overgelegde producties en het verhandelde ter zitting is voldoende gebleken dat *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau* de namen zijn die naar het publiek toe worden gebruikt als aanduiding van de onderneming. Bij de beoordeling zal dan ook worden uitgegaan van deze twee handelsnamen. *Connect Uitzendbureau* heeft nog gesteld dat ook het enkele woordmerk *Connect* naar buiten toe zelfstandig is gebruikt als aanduiding van de onderneming en derhalve als handelsnaam kan worden gekwalificeerd. Zij heeft daarbij verwezen naar de door haar in het geding gebrachte productie 15. Deze productie bestaat uit een screenshot van de website www.cu.nl, een flyer, een advertentie uit *De Telegraaf* van 10 april 2010, een brief van 23 juli 2008 en een tweetal vacatures zoals zij zijn geplaatst op respectievelijk www.metier.nl en www.nationalevacaturebank.nl. Bij nadere beschouwing van deze stukken blijkt dat alleen in de advertentie van *De Telegraaf* slechts wordt gesproken over *Connect*. In alle andere stukken komen naast het woord *Connect* ook de woorden *Connect Uitzendbureau* of *Connect Technisch Uitzendbureau* voor, in enkele gevallen zelfs in een veel groter lettertype. Dat is te weinig om aan te kunnen nemen dat ook het woordmerk *Connect* naar buiten toe zelfstandig is gebruikt als aanduiding van de onderneming.

4.13. Niet in geschil is dat *Connect Uitzendbureau* haar handelsnamen eerder voerde dan *Connect Transportservice* de handelsnaam *Connect Transportservice*. Verder wordt vastgesteld dat de handelsnaam *Connect Transportservice* slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnamen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau*, nu het dominerende en kenmerkende deel van de handelsnamen (*Connect*) identiek is. De

toevoegingen 'Technisch', 'Uitzendbureau', respectievelijk 'Transportservice' zijn slechts beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren.

4.14. Cruciaal is derhalve de vraag of de geringe mate waarin de handelsnaam *Connect Transportservice* afwijkt van de handelsnamen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau*, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnamen van *Connect Uitzendbureau* voldoende onderscheidend vermogen hebben.

4.15. Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Vastgesteld wordt dat het bij de handelsnamen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau*, gelet op de combinatie van de woorden 'Connect' en '(Technisch) Uitzendbureau' in relatie tot de door *Connect Uitzendbureau* aangeboden diensten, niet gaat om louter beschrijvende aanduidingen.

4.16. Omdat beide ondernemingen zich op dezelfde markt richten, te weten de markt van werkzoekenden, en zij bovendien dezelfde of soortgelijke diensten aanbieden, te weten uitzenddiensten voor opdrachtgevers in heel Nederland, is de aard van beide ondernemingen nauw verwant. De ondernemingen zijn weliswaar niet in dezelfde plaats actief, maar wel op relatief korte afstand van elkaar: *Connect Uitzendbureau* is onder meer gevestigd in Utrecht, terwijl *Connect Transportservice* is gevestigd in Nieuwegein. Bovendien zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet.

4.17. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam *Connect Transportservice* afwijkt van de handelsnamen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau*, gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Transportservice*. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Dat er tot op heden geen verwarring is opgetreden, zoals *Connect Transportservice* ter zitting heeft gesteld, is niet beslissend. Een en ander leidt tot de conclusie dat *Connect Transportservice* haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.18. Ook voor zover *Connect Transportservice* de domeinnamen www.connect-transportservice.nl en www.connecttransportservice.nl - die in beginsel niet meer of anders zijn dan een adres van de domeinnaamhouder - mede als handelsnaam gebruikt, kan *Connect Uitzendbureau* daartegen optreden op grond van artikel 5 Hnw. Daarvan is in het onderhavige geval sprake. Beide domeinnamen zijn, behoudens de toevoeging ".nl", in de eerste plaats identiek aan de handelsnaam *Connect Transportservice*. Bovendien wordt *Connect Transportservice* op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam,

maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite worden daarmee de domeinnamen gekleurd tot handelsnaam. Deze zijn zozeer met het gebruik van *Connect Transportservice* verweven, dat het gebruik van de domeinnamen moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.17 is overwogen, moet worden geoordeeld dat door het gebruik als handelsnaam van de domeinnamen www.connect-transportservice.nl en www.connecttransportservice.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van Connect Uitzendbureau en die van Connect Transportservice. Zowel via de website www.connectuitzendbureau.nl als via de eerder genoemde websites wordt immers informatie verstrekt over de aangeboden, soortgelijke uitzenddiensten. Dit leidt tot de conclusie dat Connect Transportservice ook haar domeinnamen voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.19. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen, handelt Connect Transportservice ook in strijd met artikel 5a Hnw, nu Connect Transportservice een handelsnaam voert die het merk bevat waarop Connect Uitzendbureau ter onderscheiding van haar diensten recht heeft, en waarbij dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren is te duchten.

vorderingen

4.20. Resumerend handelt Connect Transportservice in strijd met artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE en artikel 5 en 5a Hnw. Het gevorderde onder 3.1 primair, sub 1 en 2 zal dan ook worden toegewezen, op hierna te melden wijzen. Nu Connect Transportservice geen afzonderlijk verweer heeft gevoerd tegen het gevorderde onder 3.1 primair, sub 3, zal deze vordering eveneens worden toegewezen. Aan Connect Transportservice zal daarbij telkens een dwangsom worden opgelegd van € 2.500,00 voor elke dag dat zij daarmee in gebreke is, welke dwangsom zal worden gemaximeerd. De subsidiaire grondslag (onder 3.1 sub 4) kan dan onbesproken blijven.

4.21. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.22. Connect Transportservice zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Connect Uitzendbureau. Laatstgenoemde heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. De voorzieningenrechter zal ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. Het betreft hier, anders dan door Connect Uitzendbureau is betoogd, een eenvoudig kort geding, in welk geval een bedrag van € 6.000,00 (exclusief btw) redelijk en evenredig wordt geacht. De kosten aan de zijde van Connect Uitzendbureau worden derhalve begroot op:

- vast recht	€	263,00
- salaris advocaat	€	<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.263,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. beveelt Connect Transportservice om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkrecht van Connect Uitzendbureau te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken *Connect Transportservice* (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,
- 5.2. beveelt Connect Transportservice om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van Connect Uitzendbureau te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en in het bijzonder om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam *Connect Transportservice* (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,
- 5.3. beveelt Connect Transportservice om binnen een termijn van twee (2) weken na betekening van dit vonnis Beneluxmerkregistratie 0839110 door te halen en de advocaat van Connect Uitzendbureau onverwijld documenten te doen toekomen waaruit deze doorhaling blijkt,
- 5.4. veroordeelt Connect Transportservice om, ingeval zij in gebreke mocht blijven een of meer bovenstaande bevelen op te volgen, aan Connect Uitzendbureau een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat Connect Transportservice met de nakoming daarvan in gebreke blijft, echter met een maximum van € 100.000,00,
- 5.5. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes (6) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,
- 5.6. veroordeelt Connect Transportservice in de proceskosten, aan de zijde van Connect Uitzendbureau tot op heden begroot op € 6.263,00,
- 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.8. weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. van der Pol en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 20 mei 2010.

M.v. Ganz

Voor eerste grosse

De Griffier van de
Rechtbank Arnhem