

+31263592699

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 193422 / KG ZA 09-817

Vonnis in kort geding van 25 januari 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

CONNECTION UITZENDBUREAU B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

gedaagde,

advocaten mrs. W. Hovingh en J.N.H. Ursem te Alkmaar.

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties
- de producties van Connection
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Connect
- de pleitnota van Connection.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Connect 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 zich van de internetsite www.connectuitzendbureau.nl, tevens te bereiken via www.connect.eu,

+31263592699

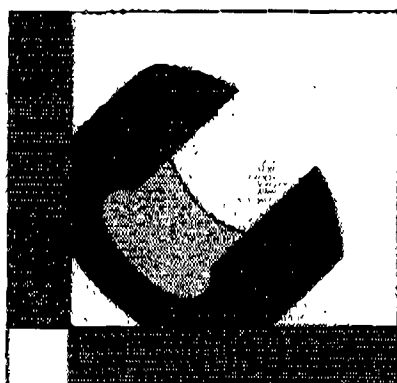
193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

2

www.connectengineering.nl, www.connectgroup.nl, www.cu.nl,
www.connectuitzendgroep.nl en www.connectuitzendgroup.nl.

2.3. Connect is sinds 11 februari 1998 houder van het woordmerk *Connect*. Dit woordmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom 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 sinds 10 februari 1998 houder van het volgende beeldmerk:



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

2.5. Connection is sinds 2001 onder de naam *Connection Uitzendbureau* actief als uitzendbureau. Zij heeft één vestiging in Alkmaar. Blijkens een in het geding gebrachte uitdraai van de website van Connection, te weten www.connectionuitzendbureau.nl, realiseert zij 'de actieve deelname van flexwerkers op de arbeidsmarkt. Het traditionele uitzenden is daarbij langzaam overgegaan naar het zoeken van 'The Perfect Match'. Op genoemde website zijn vacatures te vinden in onder meer de categorie 'techniek'.

2.6. Bij brief van 23 september 2009 heeft mr. Van de Kamp namens Connect Connection gesommeerd om - kort gezegd - het gebruik van de handelsnaam '*Connection*', althans '*Connection Uitzendbureau*', of enig ander met de merk- en handelsnaam *Connect* overeenstemmend teken, volledig en onvoorwaardelijk te staken en gestaakt te houden.

2.7. Connection heeft tot op heden niet aan voornoemde sommatie voldaan.

+31263592699

193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

3

3. Het geschil

3.1. Connect vordert dat:

primair

1. Connection 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 'Connection' c.q. 'Connection Uitzendbureau' (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,
2. Connection 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 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 'Connection' c.q. 'Connection Uitzendbureau' (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

subsidiair

Connection wordt bevolen om binnen een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis het in paragraaf 9 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 'Connection' c.q. 'Connection Uitzendbureau' (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

een en ander telkens op straffe van een dwangsom,

zowel primair als subsidiair

de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt bepaald op zes maanden en dat Connection wordt veroordeeld in de volledige kosten van deze procedure, zijnde € 10.000,00.

3.2. Connect legt samengevat het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

Primair maakt Connection op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) inbreuk op de aan Connect toekomende merkrechten. Er is sprake van een aanmerkelijke mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen het merk *Connect* en het teken *Connection*, het gaat om door Connection aangeboden identieke diensten en het woord- en beeldmerk van Connect 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 gevaar bestaat dat het relevante publiek in directe en/of indirecte verwarring zal geraken. Subsidiair maakt Connection op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inbreuk op de aan Connect toekomende merkrechten. Connection gebruikt het teken *Connection*, althans *Connection Uitzendbureau*, mede als handelsnaam en dus anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Bovendien is er sprake van een aanmerkelijke mate van overeenstemming tussen merk en teken en heeft Connection geen geldige reden voor het gebruik van het overeenstemmende teken. Ten slotte wordt door het gebruik van het teken *Connection*, althans *Connection Uitzendbureau*, aanmerkelijk afbreuk gedaan aan de thans in de relevante markt bestaande onmiddellijke associatie tussen de merknaam *Connect* enerzijds en de onderneming van Connect en de door haar aangeboden uitzenddiensten anderzijds. Dit heeft tot gevolg dat de herkomstfunctie van de merknaam *Connect* door

+31263592699

193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

4

Connection wordt aangetast zodat er sprake is van verwatering van het merk *Connect*. Tevens is sprake van een aanzienlijk profijt van de zijde van Connection door het gebruik dat zij maakt van een met de merknaam *Connect* overeenstemmend teken. Naast merkinbreuk maakt Connection met het gebruik van de handelsnaam *Connection/Connection Uitzendbureau* en de domeinnaam *www.connectionuitzendbureau.nl* ook inbreuk op de handelsnamen van *Connect* en de domeinnaam *www.connectuitzendbureau.nl*. Zij wijken namelijk slechts in zeer geringe mate af van de handelsnamen van *Connect*. Bovendien is de aard van de ondernemingen identiek en vinden de activiteiten van beide ondernemingen plaats rond dezelfde plaats. Als gevolg hiervan is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Connection handelt dan ook in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Omdat de handelsnaam *Connection* tevens het kortere woordmerk *Connect* bevat, is er ook sprake van handelen in strijd met artikel 5a Hnw.

Geheel subsidiair is *Connect* van mening dat Connection door het voeren van de handelsnaam *Connection* en de domeinnaam *www.connectionuitzendbureau.nl* onrechtmatig handelt jegens *Connect*. Connection zaait bewust en nodeloos verwarring bij werkzoekenden ten aanzien van de herkomst van de door haar aangeboden online diensten. Daarnaast zorgt Connection er voor dat de handelsnaam en de merkrechten van *Connect* verwateren. *Connect* heeft in de zeventien jaar dat zij bestaat een reputatie opgebouwd in de uitzendbranche, waarbij Connection op een onrechtmatige manier probeert aan te haken.

3.3. Connection voert gemotiveerd verweer. Er is geen sprake van merkinbreuk door Connection. Het teken *Connection* is niet gelijk aan of stemt niet overeen met het merk *Connect*. Er wordt door Connection geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van *Connect*. Dit onderscheidend vermogen is volgens Connection bovendien slechts gering, want in zekere mate beschrijvend. Verder is niet gebleken dat er sprake is van een bekend merk. Het marktaandeel van het merk *Connect* is ook beperkt. Daarmee is er geen verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument. Dit geldt te meer nu *Connect* zich vooral profileert als *Connect Technisch Uitzendbureau*. Ten slotte gebruikt Connection het teken *Connection* slechts als handelsnaam en niet ter onderscheiding van waren of diensten.

Volgens Connection is er evenmin sprake van een inbreuk op de handelsnaam van *Connect*. Deze handelsnaam heeft een gering onderscheidend vermogen en geniet daardoor ook relatief weinig bescherming. Bovendien wijken *Connect* en *Connection* in meer dan geringe mate van elkaar af. Verder is er geen sprake van verwarringsgevaar, nu *Connect* feitelijk de handelsnaam *Connect Technisch Uitzendbureau* voert. Volgens Connection heeft *Connect* voorts niet aangetoond dat zij voor 2001 een bestendig gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam *Connect*.

Connection heeft ten slotte ook niet gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer van haar mag worden verwacht. Zij leunt niet aan tegen de reputatie en bekendheid van *Connect*. Connection heeft zelf immers sinds 2001 in Alkmaar een reputatie opgebouwd.

+31263592699

193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

5

4. De beoordeling

bevoegdheid en spoedeisend belang

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

merkenrecht

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

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij de verdere beoordeling van het merkenrecht ten aanzien van Connect slechts wordt uitgegaan van het woordmerk *Connect* en niet ook van het beeldmerk zoals dat hiervoor onder 2.4 is weergegeven, nu Connect in haar geponeerde stellingen geen afzonderlijk beroep heeft gedaan op dit beeldmerk, maar zich met name heeft toegespitst op het woordmerk *Connect*. Ten aanzien van Connection stelt de voorzieningenrechter bij de verdere beoordeling van het merkenrecht voorop dat slechts wordt uitgegaan van het teken *Connection Uitzendbureau* en niet ook van het teken *Connection*. Uit de overgelegde stukken blijkt immers dat Connection zich naar buiten toe alleen presenteert onder de naam *Connection Uitzendbureau* en niet (ook) onder de naam *Connection*.

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. In de eerste plaats is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het teken *Connection Uitzendbureau* in het economisch verkeer wordt gebruikt voor identieke diensten als waarvoor Connect 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 voornoemd artikel is verder vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woordmerk van Connect en het teken *Connection Uitzendbureau*, 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 en het teken van Connection (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden

+31263592699

193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

6

(indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het woordmerk van Connect (vergelijk HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl, HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker, HvJ EG 20 september 2007, C-193/06, Nestlé/Quick).

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect ingeschreven woordmerk *Connect* niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. 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 merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord '*Connect*' is immers een veel voorkomend Engels woord, wat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de uitzendbranche, zo heeft Connection ter zitting onweersproken gesteld. In dit verband is wel nog van belang dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk *Connect* dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door Connection (vergelijk HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss). Zoals uit 2.5 blijkt is Connection sinds 2001 op de markt actief. Dit betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door Connection in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt, nu Connect onweersproken heeft gesteld dat veruit de meeste van de daarop voorkomende merkinschrijvingen dateren van na april 2001. Dat het woordmerk *Connect* door intensief gebruik (inburgering) alsnog sterk onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVIE), is overigens gesteld noch gebleken.

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 identiek zijn (zie 4.5). Vervolgens is van belang dat bij vergelijking van het woordmerk met het door Connection gebruikte teken opvalt dat het teken slechts van het woordmerk verschilt door toevoeging van de letters 'ion'. Visueel is derhalve sprake van een grote mate van overeenstemming. De toevoeging van het woord '*Uitzendbureau*' aan het teken van Connection maakt dit niet anders. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan (zie bijvoorbeeld het hiervoor reeds genoemde arrest Puma/Sabèl), 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 (GvEA van 7 september 2006, zaak T-133/05, PAM-PAM). Gelet op het feit dat *Uitzendbureau* een louter beschrijvende toevoeging betreft en Connection aan *Uitzendbureau* voorafgaat, blijft ook bij het gecombineerde teken *Connection Uitzendbureau*, de nadruk liggen op *Connection*. Auditief stemmen het woordmerk en het dominerende bestanddeel van het teken gedeeltelijk overeen. Er is slechts een verschil waarneembaar wat de uitspraak van de laatste lettergreep

+31263592699

193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

7

betreft (de letters 'ion'). Ten slotte stemmen het woordmerk en het teken begripsmatig in aanzienlijke mate overeen nu *Connect* 'verbinden' betekent en *Connection* 'verbinding' en zij beide tot uitdrukking willen brengen dat opdrachtgevers en werkzoekenden met elkaar worden verbonden.

4.9. Het voorgaande leidt ertoe dat de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, zodanig is dat sprake is van een grote mate van overeenstemming. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat aan de punten van gelijkenis meer gewicht moet worden toegekend dan aan de verschillen. Bovendien dient in dit geval meer belang te worden toegekend aan de grote visuele en begripsmatige overeenstemming dan aan de gedeeltelijke auditieve overeenstemming, omdat het woordmerk en teken bij uitstek schriftelijk worden gebruikt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan advertenties, de websites en de naamsaanduidingen op de vestigingen.

4.10. Gelet op de grote mate van visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk *Connect* en het teken *Connection Uitzendbureau*, het feit dat de aangeboden diensten identiek 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 en de opdrachtgevers, verwarring kan ontstaan. Zo de gemiddelde werkzoekende en/of opdrachtgever het woordmerk *Connect* al niet met het teken *Connection Uitzendbureau* zal verwarren, wordt in ieder geval de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het woordmerk *Connect* en het teken *Connection Uitzendbureau*. Doorslaggevend is daarbij de grote mate van visuele en begripsmatige overeenstemming, in samenhang met de soortgelijkheid van de diensten.

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

handelsnaamrecht

4.12. 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.

4.13. 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. Voorshands geoordeeld heeft *Connect* onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij de handelsnaam *Connect* als zodanig voert en/of heeft gevoerd. Uit de overgelegde producties en het verhandelde ter zitting is wel 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. Het voorgaande geldt evenzeer voor de handelsnaam van *Connection*. Vooralnog is onvoldoende aannemelijk geworden dat zij de

+31263592699

193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

8

handelsnaam *Connection* als zodanig voert en/of heeft gevoerd, maar wel de handelsnaam *Connection Uitzendbureau*.

4.14. Niet in geschil is verder dat Connect de handelsnamen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau* eerder voerde dan *Connection* de handelsnaam *Connection Uitzendbureau*.

4.15. De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de handelsnaam *Connection Uitzendbureau* slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnamen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau*. Behoudens de letters 'ion' - waaraan zoals hiervoor ten aanzien van het merkenrecht reeds is overwogen geen doorslaggevende betekenis toekomt - is het dominerende en kenmerkende deel van de handelsnamen (*Connect*) identiek. De toevoeging '*Technisch*' in de ene handelsnaam van Connect is slechts een beschrijvende aanduiding en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren. Ditzelfde geldt weliswaar ook voor de toevoeging '*Uitzendbureau*', maar nu beide ondernemingen dit woord in combinatie met het woord '*Connect*', althans met een vervoeging daarvan, gebruiken, is daardoor wel sprake van grote mate van overeenstemming.

4.16. Cruciaal is derhalve de vraag of de geringe mate waarin de handelsnaam *Connection Uitzendbureau* 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 voldoende onderscheidend vermogen hebben.

4.17. 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 jurisprudentie 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 aangeboden diensten, niet gaat om een louter beschrijvende aanduiding.

4.18. Omdat beide ondernemingen zich op dezelfde markt richten, te weten de markt van werkzoekenden, en zij bovendien nagenoeg identieke diensten aanbieden, te weten uitzenddiensten voor opdrachtgevers in heel Nederland (waaronder technische uitzenddiensten), is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. De ondernemingen zijn weliswaar niet in dezelfde plaats actief, maar wel op relatief korte afstand van elkaar: Connect is onder meer gevestigd in Amsterdam en Wormerveer, terwijl *Connection* is gevestigd in Alkmaar. Bovendien zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet.

4.19. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam *Connection Uitzendbureau* afwijkt van de handelsnamen *Connect Uitzendbureau* en *Connect Technisch Uitzendbureau*, in verband met hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de aard van beide ondernemingen en

+31263592699

193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

9

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 en Connection. Connection heeft nog gesteld dat onduidelijk is waaruit het verwarringsgevaar bestaat, omdat een uitzendkracht op zoek is naar een concrete functie en niet naar een specifiek uitzendbureau, terwijl opdrachtgevers vooral met vaste relaties (uitzendbureaus) werken. Wat ook zij van deze stelling, een en ander doet gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden niet af aan de conclusie dat gevaar voor verwarring is te duchten. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen Connect en Connection. Dit leidt tot de conclusie dat Connection haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.20. Met betrekking tot de vraag of de domeinnaam www.connectuitzendbureau.nl (deze website is tevens te bereiken via www.connect.eu, www.connectengineering.nl, www.connectgroup.nl, www.cu.nl, www.connectuitzendgroep.nl en www.connectuitzendgroep.nl) en www.connectionuitzendbureau.nl als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kunnen worden aangemerkt, wordt het volgende overwogen. In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is (vgl. o.a. gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2006, BIE 2007, 116 (Quikprint)).

4.21. Op grond van het bovengenoemde toetsingskader oordeelt de voorzieningenrechter dat beide domeinnamen als handelsnaam kunnen worden aangemerkt. Zij zijn, behoudens de toevoeging ".nl" waaraan geen zelfstandige betekenis kan worden toegekend, in de eerste plaats immers identiek aan de handelsnamen *Connect Uitzendbureau* en *Connection Uitzendbureau*. Bovendien worden *Connect Uitzendbureau* en *Connection Uitzendbureau* op de betreffende website niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van *Connect Uitzendbureau* respectievelijk *Connection Uitzendbureau* verweven, dat het gebruik van de domeinnamen moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik.

4.22. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.19 is overwogen, is de voorzieningenrechter vervolgens voorshands van oordeel dat door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam www.connectionuitzendbureau.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van Connect en die van Connection. Zowel via de website www.connectuitzendbureau.nl als via de website www.connectionuitzendbureau.nl wordt immers informatie verstrekt over de aangeboden, nagenoeg identieke, uitzenddiensten. Dit leidt tot de conclusie dat Connection ook de domeinnaam www.connectionuitzendbureau.nl voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

4.23. Op grond van artikel 5a Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen, is de

+31263592699

193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

10

voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Connection ook in strijd handelt met artikel 5a Hnw.

vorderingen

4.24. Resumerend handelt Connection 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, in voege zoals hierna weergegeven. Aan Connection zal daarbij een dwangsom worden opgelegd van € 2.500,00 voor elke dag dat zij daarmee in gebreke is, welke dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.25. 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.

4.26. Connection zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Gelet op de aangevoerde merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslagen is van toepassing de regeling van artikel 1019h Rv, op grond waarvan de volledige kosten tot de kosten van de procedure zijn te rekenen. Partijen hebben ter zitting aangegeven dat zij in dit kader zijn overeengekomen dat de redelijke en proportionele proceskosten van Connect kunnen worden vastgesteld op € 10.000,00. De voorzieningenrechter zal zich hierbij aansluiten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Connection om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkrecht van Connect 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 *Connection Uitzendbureau* (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

5.2. beveelt Connection om binnen een termijn van vier (4) weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van Connect 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 *Connection Uitzendbureau* (online en offline) te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden,

5.3. veroordeelt Connection om, ingeval zij in gebreke mocht blijven een of beide bovenstaande bevelen op te volgen, aan Connect een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat Connection met de nakoming daarvan in gebreke blijft, echter met een maximum van € 100.000,00,

5.4. 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,

+31263592699

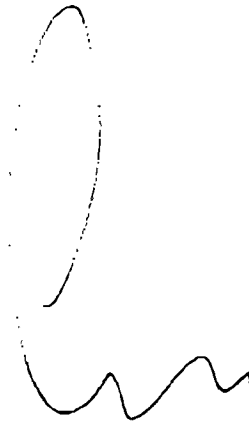
193422 / KG ZA 09-817
25 januari 2010

11

-
- 5.5. veroordeelt Connection in de proceskosten, aan de zijde van Connect tot op heden begroot op € 10.000,00,
- 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voortaan,
- 5.7. weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 25 januari 2010.

M.v. Gameren



Voor een sluitend afschrift
[Handwritten signature]
De Griffier van de
Rechtbank Arnhem