

beschikking

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.174.975
(zaaknummer rechtbank Gelderland 3810786)

beschikking van 15 december 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Qompas B.V.,
gevestigd te Leiden,
appellante,
in eerste aanleg: verzoekster,
hierna: Qompas,
advocaat: mr. G.P.H. Overgoor,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
IT-Qompas B.V.,
hierna ook: IT-Qompas,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De Qompas Groep B.V.,
hierna ook: Qompas Groep,
beide gevestigd te Ede,
geïntimeerden,
in eerste aanleg: verweersters,
hierna gezamenlijk: Qompas Groep,
advocaat: mr. F.J. van Eeckhoutte.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de beschikking van 8 juli 2015 die de kantonrechter (rechtbank Gelderland, team kanton en handelsrecht, zittingsplaats Arnhem) heeft gegeven.

2. Het geding in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het (op 13 augustus 2015 bij het hof ingekomen) beroepschrift, met producties,
 - het verweerschrift, met producties,
 - de mondelinge behandeling ter zitting van 12 april 2016 en de daarbij door partijen overgelegde aantekeningen. Hierbij is akte verleend van het in het geding brengen van de volgende stukken:

- de producties 10 tot en met 12 en 13 zijdens Qompas Groep (bij bericht van 24 maart 2016 onderscheidenlijk 7 april 2016);
- de producties 43 tot en met 63 van Qompas (bij brief van 29 maart 2016).

2.2 Vervolgens heeft het hof beschikking bepaald.

3. De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.6 van de beschikking van 8 juli 2015.

4. Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1 Qompas heeft in eerste aanleg, samengevat, verzocht dat de kantonrechter Qompas Groep zal bevelen om binnen 7 dagen na betekening van het te geven beschikking haar handelsnamen en domeinnamen zodanig te wijzigen dat daarin niet voorkomt het woord "Qompas", althans die namen zodanig te wijzigen dat de bestaande onrechtmatigheid wordt opgeheven, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag of dagdeel en per overtreding in het geval van niet (volledig en/of tijdige) nakoming door Qompas Groep dan wel een aan haar verbonden of in de toekomst verbonden onderneming, met veroordeling van Qompas Groep in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

4.2 De kantonrechter heeft bij beschikking van 8 juli 2015 het verzochte afgewezen en Qompas veroordeeld in de proceskosten ex 1019h Rv ten bedrage van € 5.279,42, te vermeerderen met de wettelijke rente, alsmede de nakosten.

5. De beoordeling van de grieven en het verzoek

5.1 Tegen die beschikking heeft Qompas drie grieven gericht met het verzoek dat het hof de bestreden beschikking zal vernietigen, het in eerste aanleg verzochte alsnog, uitvoerbaar bij voorraad, zal toewijzen en Qompas Groep zal veroordelen tot vergoeding aan Qompas van de redelijke en daadwerkelijk gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv.

5.2 Bij de beoordeling van de grieven en het verzoek stelt het hof voorop dat de vrijheid om een handelsnaam te kiezen wordt begrensd door artikel 5 van de Handelsnaamwet, met zijn bepaling dat het is verboden om een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met onder meer de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. Deze maatstaf impliceert dat het enkele kopiëren van een bestaande naam van een ander, ook als dit bewust gebeurt, op zichzelf niet is verboden.

5.3 Ook in hoger beroep heeft Qompas Groep niet, althans niet voldoende, bestreden dat zij de (domein)namen IT-Qompas en Qompas Groep als handelsnaam gebruikt. Zij betoogt echter dat zij deze namen voert voor andere producten en diensten dan door Qompas onder die naam worden aangeboden, dat zij actief is in een andere regio dan waarin Qompas actief is en dat ook overigens geen gevaar voor verwarring is te duchten.

5.4 Het hof is met Qompas Groep van oordeel dat Qompas niet voldoende aannemelijk

heeft kunnen maken dat de producten en diensten die door Qompas Groep onder voornoemde handelsnamen worden aangeboden wezenlijk met de hare overlappen, met uitzondering van wellicht de werving en selectie welke activiteiten binnen Qompas Groep echter (primair) onder de naam Aldenhof worden verricht.

5.5 Die producten en diensten zijn echter wel in zoverre verwant dat zij voor een belangrijk deel onder de noemer "Human Resources" (HR) kunnen worden geschaard. In die zin is er wel degelijk een verband tussen de producten en diensten van beide partijen dat tot verwarring zou kunnen leiden. De omstandigheid dat Qompas zich meer - maar niet uitsluitend - op de (toekomstige) werknemer, scholieren en studenten richt en Qompas Groep juist de werkgever als doelgroep heeft, neemt niet weg dat - met name - personeelsfunctionarissen van bedrijven en (onderwijs)instellingen met beide handelsnamen kunnen worden geconfronteerd. Het gebruik van de nagenoeg identieke, op markante wijze gespelde naam zal dan de indruk kunnen wekken dat beide bedrijven zo niet een en dezelfde dan toch aan elkaar verwant zijn. Een indruk die verder in de hand kan worden gewerkt door de toevoeging "Groep" alsmede het gegeven dat Qompas Groep haar diverse dochtervennootschappen met hun diverse activiteiten op de website aanduidt als "Qompassen". Ook het logo en de opmaak van de website zullen, voor zover het publiek deze onder ogen krijgt, eerder aan deze indruk bijdragen dan dat zij deze zullen wegnemen: die hebben, anders dan Qompas Groep aanvoert, wel degelijk een zeer vergelijkbare "look and feel" in vorm en kleurgebruik.

5.6 Qompas heeft voldoende aangetoond dat zij ook in de regio Oost-Nederland onder die handelsnaam actief was voordat Qompas Groep ten tonele verscheen en dat het gebruik van haar handelsnaam ook steeds van voldoende bekendheid en continuïteit is geweest. Dat de genoemde bedrijven en instellingen niet steeds vaste klanten zijn en zij mogelijk slechts sporadisch of zelfs incidenteel van de diensten van Qompas gebruik hebben gemaakt, neemt niet weg dat de relevante (HR)functionarissen zich de naam van Qompas zullen (kunnen) herinneren. Die mogelijkheid is voldoende om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Daarbij komt dat deze personen ook reeds op andere wijze - bijvoorbeeld via de media of via hun schoolgaande en/of studerende kinderen - van het bestaan van Qompas en de producten die zij onder die naam aanbiedt op de hoogte kunnen zijn. Of het al met al gaat om een grote naamsbekendheid, zoals Qompas stelt maar Qompas Groep met kracht betwist, kan verder in het midden blijven. Overigens bestaat ook indien Qompas in Oost-Nederland, de regio waar Qompas Groep (bijna) uitsluitend actief zegt te zijn, een weinig bekende naam is, het gevaar dat het relevante publiek, in het bijzonder de hiervoor genoemde HR-medewerker, zal denken dat Qompas onderdeel is van de Qompas Groep.

5.7 Het gevorderde verbod met dwangsom zal daarom worden toegewezen, zij het dat de termijn binnen welke de wijzigingen moeten zijn doorgevoerd op twee maanden zal worden gesteld.

5.8 Qompas heeft voor beide instanties een kostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Het hof zal deze kosten, gelet op de onderbouwing daarvan en de daartegen door Qompas geuite bezwaren, in het licht van de Indicatie tarieven, voor de eerste aanleg vaststellen op € 10.000,- en voor het hoger beroep ook op € 10.000,-.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de kantonrechter te Arnhem van 8 juli 2015 en doet opnieuw recht;

beveelt IT-Qompas en Qompas Groep binnen twee maanden na het uitspreken van deze beschikking haar handelsnamen en domeinnamen te wijzigen zodanig dat daarin niet voorkomt het woord "Qompas";

veroordeelt IT-Qompas en Qompas Groep tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- per dag of dagdeel dat dit bevel door hen of een direct of indirect aan hen verbonden onderneming niet wordt nageleefd, zulks tot een maximum van € 100.000,-;

veroordeelt IT-Qompas en Qompas Groep tot betaling, binnen 14 dagen na deze beschikking, aan Qompas van de op de voet van artikel 1019h Rv vastgestelde proceskosten van de eerste aanleg ad € 10.000,- en van het hoger beroep ad € 10.000,-;

veroordeelt IT-Qompas en Qompas Groep om aan Qompas te betalen het bedrag van € 5.279,42 aan proceskosten dat Qompas uit hoofde van de vernietigde beschikking aan IT-Qompas en Qompas Groep heeft voldaan;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. F.W.J. Meijer, A.A. van Rossum en A.E.B. ter Heide en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 15 december 2016.




Uitgegeven voor grosse
op 15-12-2016
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden

