

in naam der Koningin

vonnis

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 183043 / KG ZA 08-716

Vonnis in kort geding van 12 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FITH B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch,
eiseres,
advocaat mr. A. Das Gupta,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FITT.COMPANY B.V., gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. R.J.H.W. Vlutters.

Partijen zullen hierna Fith en Fitt.Company genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Fith
- de pleitnota van Fitt.Company.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Fith is een onderneming die zich toelegt op onder meer arbeidsbemiddeling, outplacement, detachering, loopbaanbegeleiding, re-integratie en het (doen) geven van opleidingen en trainingen. Fith drijft haar onderneming thans vanuit de vestigingen 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Eindhoven, Waalwijk, Veghel en Schiedam.

2.2. Fitt.Company is een onderneming die zich bezig houdt met detachering, verzuimmanagement, inburgering en re-integratie. De handelsnaam van deze onderneming luidde tot 8 mei 2008 Hudson Human Capital Solutions (hierna Hudson). Daarna is zij haar huidige handelsnaam "Fitt.Company" gaan voeren. Fitt.Company heeft vestigingen in Alkmaar, Almere Stad, Amsterdam, Amsterdam Z.O., Apeldoorn, Assen, Breda, Cuijk,

183043 / KG ZA 08-716
12 december 2008

2

Delft, 's-Hertogenbosch, Den Haag, Eindhoven, Hengelo, Lelystad, Middelburg, Nieuwegein, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaandam en Zutphen.

2.3. Bij brief van 3 juli 2008 heeft de directeur van Fith, de heer R. Roth, aan Fitt.Company met klem verzocht haar handelsnaam Fitt.Company niet langer te gebruiken en heeft hij Fitt.Company aansprakelijk gesteld voor de geleden en te lijden schade.

2.4. Nadat gesprekken tussen partijen geen resultaten opleverde heeft de raadsman van Fith zich op 11 september 2008 gemeld bij Fitt.Company. Drie weken daarna heeft in het bijzijn van hun advocaten een gesprek plaatsgevonden tussen partijen, waarbij het doel was tot een minnelijke schikking te komen. Partijen zijn er echter ook in dat gesprek niet uitgekomen.

2.5. Tot op heden heeft Fitt.Company haar naam niet gewijzigd.

3. Het geschil

3.1. Fith vordert - samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

3.1.1. Fitt.Company te veroordelen ieder gebruik van de handelsnaam "Fitt.Company" te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom;

3.1.2. Fitt.Company te veroordelen op de homepage van haar website de tekst op te nemen dat zij bij vonnis van de voorzieningenrechter te 's-Hertogenbosch bij voorlopige voorziening is veroordeeld met onmiddellijke ingang het gebruik van de handelsnaam Fitt.Company te staken nu deze inbreuk maakt op de handelsnaam Fith van Fith B.V., op straffe van een dwangsom.

3.2. Fith legt daaraan - kort weergegeven - het volgende ten grondslag:

3.2.1. Fitt.Company maakt op grond van artikel 5 Handelsnaamwet, inbreuk op haar handelsnaam Fith. Door het voeren van de handelsnaam Fitt.Company is niet alleen verwarring te duchten met de handelsnaam Fith, maar deze verwarring doet zich ook daadwerkelijk voor. Daarnaast bieden beide partijen nagenoeg dezelfde diensten aan, waardoor zij actief zijn op hetzelfde gebied, zijn zij geografisch in (deels) hetzelfde werkgebied werkzaam en richten zij zich op dezelfde markt. Bovendien beschikken zowel de woorden "Fith" als "Fitt" over voldoende onderscheidend vermogen.

3.2.2. Fitt.Company handelt door het voeren van de handelsnaam Fitt.Company onrechtmatig jegens Fith nu die handelsnaam (gedeeltelijk) zeer lijkt op haar handelsnaam en er daardoor sprake is van "verwatering". Door het voeren van deze nabootsende (handels)naam, worden gedachteassociaties opgewekt met de nagebootste (in dit geval Fith) waardoor mede geprofiteerd wordt van de reputatie van Fith en haar aantrekkingskracht vermindert.

3.3. Fitt.Company voert daartegen - kort weergegeven - het volgende verweer:

3.3.1. Fitt.Company maakt geen inbreuk op de handelsnaam van Fith, omdat zij het element Fitt, uitsluitend gebruikt in combinatie met de rest van haar handelsnaam ('company') waardoor van geringe afwijking geen sprake meer kan zijn.

3.3.2. Aan het element 'fit' kan noch taalkundig, noch door het veelvuldig gebruik in de branche, veel onderscheidend vermogen worden toegekend.

3.3.3. Er is geen verwarring te duchten bij het publiek, omdat het in aanmerking te nemen publiek uit professionele partijen in een zeer transparante markt bestaat. Anders dan bij een

183043 / KG ZA 08-716
12 december 2008

3

consumentenpubliek het geval zou zijn bestaat dit publiek uit bovengemiddeld geïnformeerde marktpartijen en zal niet snel sprake zijn van enige structurele verwarring. De verwarring moet zien op verwarring bij het voor aanbestedingen relevante publiek. Bij de aanbestedende diensten is echter van geen enkele verwarring gebleken.

3.3.4. Voor wat betreft problemen die zich bij het niet relevante deel van het publiek zouden kunnen voordoen, moet worden gesteld dat de redelijkheid en billijkheid te betrachten in het maatschappelijk verkeer met zich meebrengt, dat een enkele en onbeduidende verstoring niet direct onrechtmatig is jegens een ander.

3.3.5. Tevens wordt niet voldaan aan de wettelijke voorwaarde dat verwarring te duchten moet zijn in verband met de aard en plaats van vestiging van beide ondernemingen. Hoewel een kleine overlap in dit verband niet valt te ontkennen, zijn beide ondernemingen van geheel andere aard. Fitt.Company richt zich in tegenstelling tot Fith in alleen op de grote opdrachten. Voor wat betreft de relevante plaats, opereert en positioneert Fitt.Company zich als een landelijke - zo niet internationale - speler, terwijl juist de regionale verbondenheid een belangrijke rol speelt in de positionering van Fith.

3.3.6. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen van Fitt.Company jegens Fith omdat er geen sprake is van zeer vergaande nabootsing, noch van structurele verwarring, noch van verwatering van de werfkracht van het product of van enigerlei andere vorm van schade aan of van het profiteren van de reputatie van Fith. Daarnaast is op zichzelf het aanhaken bij of het profiteren van de resultaten van Fith door Fitt.Company niet onrechtmatig. Volgens de rechtspraak dient beoordeeld te worden of er sprake is van bijkomende omstandigheden die de handelswijze van Fitt.Company jegens Fith onrechtmatig maken. Daarbij dient de voorzieningenrechter zich terughoudend op te stellen en is tenminste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom zou rechtvaardigen. Van een dergelijk profiteren is en blijkt echter geen sprake te zijn.

3.3.7. Fith heeft het vermeende profiteren en / of de geleden schade niet verder gemotiveerd en Fitt.Company heeft strikt te goeder trouw en gedegen gehandeld door er bij Fith op aan te dringen dat praktische afspraken te maken om vermeende schade te voorkomen, waardoor geconcludeerd moet worden dat Fitt.Company jegens Fith niet onrechtmatig heeft gehandeld.

3.4. Op hetgeen partijen overigens over en weer hebben aangevoerd, wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Artikel 5 Handelsnaamwet bepaalt dat het verboden is 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 gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.2. Op grond van het navolgende is de voorzieningenrechter met Fith van oordeel dat door het gebruik van de handelsnaam Fitt.Company door gedaagde, bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is en dat Fitt.Company inbreuk maakt op de handelsnaam van Fith.

183043 / KG ZA 08-716
12 december 2008

4

4.3. Vooropgesteld wordt dat Fith haar (oudere) handelsnaam al enige tijd in Nederland gebruikt, zodat haar met betrekking daartoe - in de omgeving waarin zij is gevestigd - bescherming toekomt tegen het later aangevangen gebruik van de handelsnaam Fitt.Company door gedaagde.

4.4. Voldoende aannemelijk is dat cliënten van Fith en Fitt.Company - hoewel wellicht voldoende deskundig - niet in staat zullen zijn de verschillen tussen de door partijen gedreven ondernemingen te onderscheiden. De klantenkring van beide partijen bestaat voor het grootste gedeelte uit overheidsinstanties - zoals bijvoorbeeld gemeenten en het UWV - en private verzekeraars, waarbij beide partijen zich in de "aanbestedingsmarkt" bevinden en beide ondernemingen diensten op het gebied van onder andere re-integratie, detachering, outplacement- en loopbaanbegeleiding aanbieden. Beide ondernemingen opereren bovendien gedeeltelijk in dezelfde regionen. Daarnaast is het niet onaannemelijk dat, hoewel daarover strikte instructies zijn gegeven, de naam van Fitt.Company in het dagelijks gebruik zal worden afgekort tot "Fitt" waardoor beiden namen auditief hetzelfde zijn.

4.5. Het gebruik van de handelsnaam Fitt.Company is derhalve, in verband met de overeenkomende aard van beide ondernemingen, de overeenkomende klantenkring, de overlappende regio's waarin partijen werkzaam zijn, de auditieve gelijkenis en de daardoor te duchten verwarring (welke zich in de praktijk reeds heeft gerealiseerd), een inbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet.

4.6. Reeds op grond van het voorgaande zal de voorzieningenrechter de vorderingen van Fith toewijzen. De overige grondslagen en verweren behoeven geen nadere bespreking meer.

4.7. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.8. Fitt.Company zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Fitt.Company om met ingang van de achtste dag na die van betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam "Fitt.Company" te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het in de lucht houden van een website onder die naam, anders dan om uitsluitend de hierna in 5.2. bedoelde mededeling te doen en zonder dat daarop doorklikmogelijkheden worden gegeven;

5.2. veroordeelt Fitt.Company om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op de homepage van haar website in de gebruikelijke lettergrootte de navolgende tekst op te nemen:

"Bij vonnis van de voorzieningenrechter te 's-Hertogenbosch van 12 december 2008 is Fitt.Company veroordeeld om het gebruik van haar handelsnaam te staken, nu deze handelsnaam inbreuk maakt op de handelsnaam van Fith B.V.. U kunt ons

183043 / KG ZA 08-716
12 december 2008

5

voortaan bereiken onder de naam (nieuwe naam) en op de website "info@(nieuwe domeinnaam)".

en deze mededeling gedurende drie maanden te laten staan.

5.3. bepaalt dat Fitt.Company voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 en 5.2 bepaalde, aan Fith een dwangsom verbeurt van € 1.000,-, tot een maximum van € 200.000,-;

5.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.5. veroordeelt Fitt.Company in de proceskosten, aan de zijde van Fith tot op heden begroot op € 7.021,80, waarvan € 6.696,- salaris advocaat, € 254,- vastrecht en € 71,80 dagvaardingskosten;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2008.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank 's-Hertogenbosch.



Memmo van de Donk
12 december 2008