

Gerechtshof 's-Gravenhage 21-12-2022 (HB KG)

Vangoud advocaten / Goud advocaten

Waar de zaak over gaat

Eiseres/appellante vordert in kort geding gedaagde/geïntimeerde te bevelen het gebruik van haar handelsnaam Goud Advocaten te staken omdat die handelsnaam inbreuk maakt op haar handelsnaam Vangoud Advocaten. Het hof is van oordeel dat sprake is van inbreuk en wijst de vordering toe.

vgl.:

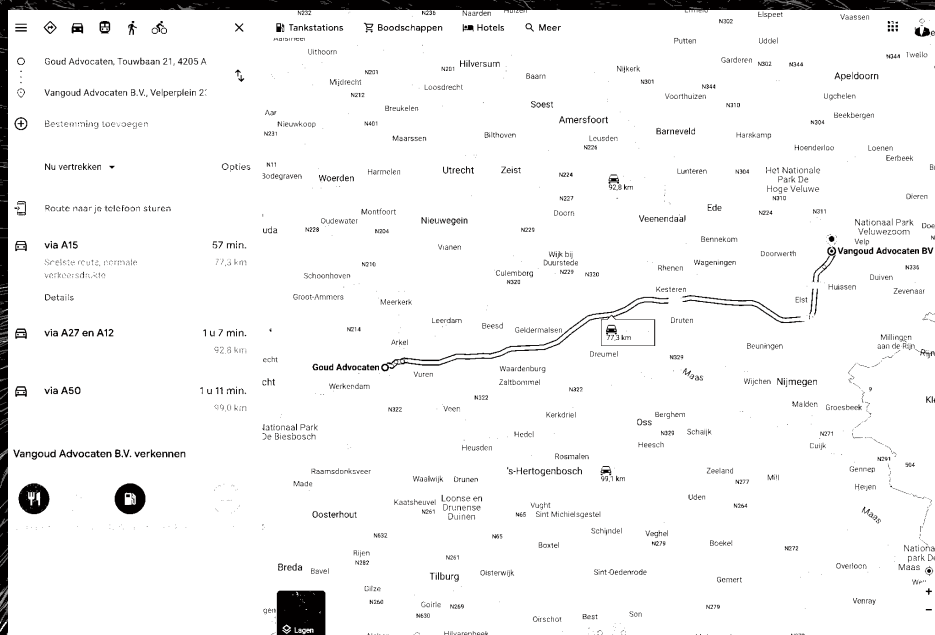
<https://lawfox.nl/blog/advocatenkantoren-kibbelen-over-het-gebruik-van-soortgelijke-handelsnaam-merk/>

Vangoud Advocaten:

- 25 maart 2011
- Arnhem
- Vastgoed; Overheid
- vangoudadvocaten.nl en vangoud.nl
- logo: **VANGOUD** (in gouden kleur op gevel)

Goud Advocaten:

- 13 juli 2020
- Gorinchem
- Contracten, Arbeid, Familie, Onderneming; Overheid
- goudadvocaten.nl
- logo: **goud** (in gouden kleur op gevel)



- 14 juli (1 dag na naamswijziging naar Goud Advocaten) heeft Vangoud gesommeerd
- Vangoud: art 5 Hnw
 - handelsnamen wijken slechts in geringe mate af
 - aard dienstverlening is identiek
 - afstand vestigingslocatie niet van belang (internet/landelijk vindbaar; Vangoud bedient klanten in het hele land)
 - er is feitelijk verwarring opgetreden
- Rb wijst af:
 - kans op verwarring is verwaarloosbaar, gelet op de verschillen, de op zijn best zwakke bescherming die het overeenstemmende woord "goud" kan worden toegekend, verschillen in praktijkgebieden, en de afstand tussen de kantoren. Nog geen relevante gevallen van verwarring, geen bijkomende omstandigheden

- Grieven gericht tegen:
 - geen verwarringsgevaar >> geen inbreuk
 - krijgt goud minder aandacht in "Vangoud advoacten" dan in "Goud advocaten"?
 - is "goud" op zijn best zwakt onderscheidend?
 - is er slechts geringe overlap tussen praktijkgebieden, en is dit van belang?
 - is de afstand tussen kantoren van belang?
 - klopt het dat er zich in de praktijk nog geen relevant geval van verwarring heeft voorgedaan?

Beoordeling Hof

LAWFOX
advocaten

- Op grond van haar handelsnaam(recht) kan Vangoud het voeren van een jongere handelsnaam die van haar handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt verbieden indien door dat voeren bij het relevante publiek (directe en /of indirecte) verwarring tussen de ondernemingen te duchten is
- Voor een verbod op grond van artikel 5 Hnw is noodzakelijk en voldoende dat het gebruik daarvan bij het publiek **kan leiden** tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam voert en/of wil gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van **alle omstandigheden van het geval**. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. **Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving**. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het **normaal oplettende publiek** en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment. Indien de handelsnamen landelijk worden gebruikt speelt de in artikel 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol.
- Hof gaat uit van een normaal aandachtsniveau van een normaal oplettend publiek.

Beoordeling Hof

LAWFOX
advocaten

Overeenstemming handelsnamen:

- "Goud" is dominerend en onderscheidende bestanddeel.
 - "advocaten" is uitsluitend beschrijvend voor een advocatenkantoor
 - "Van" als onderdeel van een familienaam van ondergecschikte betekenis voor het totaal- en herinneringsbeeld van de handelsnaam
 - >> geen louter beschrijvende handelsnaam
 - >> publiek zal "goud" in een handelsnaam in de context van een advocatenkantoor niet als referentie aan winnaarsmentaliteit, kwaliteit of aanprijzing opvatten
 - **Ten overvloede: zelfs als het woord goud in de handelsnaam Goud advocaten zwak onderscheidend vermogen zou hebben, is het toch ook medebepalend voor het totaalbeeld van de handelsnaam.**
- Het staat derden (wel) vrij om het woord goud beschrijvend te gebruiken (SDU Gouden zandlopers)
- Globale beoordeling:
 - overeenstemming visueel + auditief
 - hoewel sprake van visueel enige afwijking (logo's) visueel nog steeds behoorlijke overeenstemming van begripsmatig verschil is geen sprake van een dergelijke afwijking

Beoordeling Hof

LAWFOX
advocaten

Aard ondernemingen:

- Hof: soortgelijk. Beiden advocatenkantoor, civiel recht. Deels overlap (contractenrecht). Goud advocaten heeft in het verleden aantoonbaar ook vastgoedzaken gedaan. Niet uit te sluiten dat het praktijkgebied van Goud advocaten wordt uitgebreid of gewijzigd.

Afstand vestigingsplaatsen:

- beide kantoren landelijk online vindbaar;
- hof acht het voorshands aannemelijk dat Vangoud ook klanten heeft in heel Nederland, althans Gorinchem en omgeving;
- Vangoud adverteert/sponsort ook evenementen in de buurt van Gorinchem (en landelijk).

Beoordeling Hof

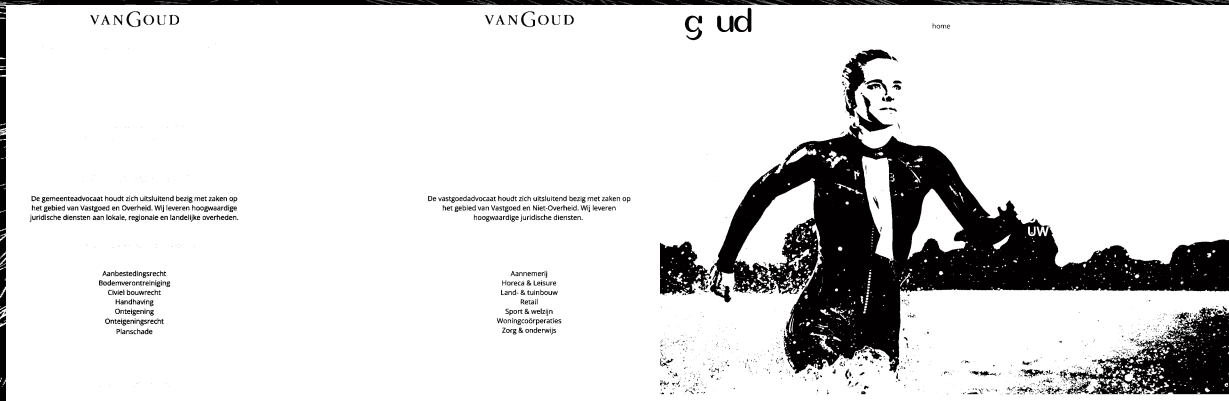
LAWFOX
advocaten

Verwarringsgevaar?

- Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, waaronder, maar niet uitsluitend, de aard van de ondernemingen/het soort bedrijf dat wordt uitgeoefend. Gelet op de overeenstemming tussen de handelsnamen, de aard van de dienstverlening van beide ondernemingen en de omstandigheid dat Vangoud landelijk, althans in en/of in de omgeving van Gorinchem haar handelsnaam online en offline gebruikt, is naar het voorlopig oordeel van het hof verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen te duchten, waarbij het hof hetgeen hierna wordt overwogen, mede in aanmerking neemt.
- Dat een klant niet in verwarring kan raken door de website van [geïntimeerde] acht het hof niet aannemelijk. Allereerst kan zo'n klant ook zonder raadpleging van de website aan de contactgegevens zijn gekomen (bijvoorbeeld via de Orde) en vervolgens de website niet raadplegen. Bovendien is niet aannemelijk dat elke potentiële cliënt de website bestudeert, terwijl, als hij/zij dat wel doet, hem/haar de verschillen met de website van Vangoud en de presentatie daarop niet zullen opvallen omdat hij/zij de website van Vangoud niet kent.

Beoordeling Hof

LAWFOX
advocaten



Beoordeling Hof

LAWFOX
advocaten

Verwarringsgevaar?

- Niet iedereen die behoort tot het relevante publiek, zal kennis nemen van de website. Ook zal eventuele verwarring door de website niet worden weggenomen.
- Geen bijzondere deskundigheid; normaal oplettend publiek met een normaal aandachtsniveau. Dat bij potentiële nieuwe cliënten verwarring is te duchten, is voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.
- verwarringsgevaar is voldoende; het is niet nodig dat daadwerkelijke verwarring aannemelijk wordt gemaakt

Beoordeling Hof

Beslissing

LAWFOX
advocaten

- Binnen 2 maanden handelsnaam Goud Advocaten en domeinnaam www.goudadvocaten.nl staken en gestaakt houden (nb. overdracht domein niet gevorderd);
- dwangsom EUR 1.500 per dag
- kosten eerste aanleg: 14k; kosten HB: 16k. (normale complexiteit).