

Hof Amsterdam, 19 april 2007, Amsterdam Business School**HANDELSNAAMRECHT****Gebruik als dienstmerk, geen gebruik als handelsnaam****[Uit de overgelegde stukken blijkt dat Amsterdam Business School als dienst wordt aangeboden door de Universiteit van Amsterdam](#)**

UvA heeft de door haar gevoerde verweren in eerste aanleg, in hoger beroep gehandhaafd. Haar meest subsidiaire verweer luidt, samengevat, dat de rechtspersoon UvA de woorden "Amsterdam Business School" niet gebruikt als handelsnaam ter onderscheiding van een onderneming, maar de merknaam "Amsterdam Business School" gebruikt ter onderscheiding van bepaalde onderwijsdiensten die zij aanbiedt. Er kan derhalve volgens UvA geen sprake zijn van een handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. IBS heeft geen, dan wel onvoldoende argumenten aangevoerd tegen bovenstaand standpunt van UvA, ook niet na daartoe uitdrukkelijk te zijn uitgenodigd ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep. Het verweer wordt naar het oordeel van het hof terecht gevoerd. Uit de overgelegde stukken, waaronder de stukken die zich als productie 7 bij het verweerschrift bevinden, blijkt immers dat Amsterdam Business School als dienst wordt aangeboden door de Universiteit van Amsterdam. Nu IBS een verzoek instelt tot wijziging van een handelsnaam en er van de zijde van UvA geen sprake is van een handelsnaam, is het verzoek gedoemd te stranden. Weliswaar is het verweer van UvA als meest subsidiair verweer naar voren gebracht, maar nu dit verweer een zelfstandige en terecht voorgestelde afwijzingsgrond bevat, is een bespreking van de eerste grief van IBS en van de overige verweren van UvA niet meer nodig.

PROCESRECHT**Proceskosten****[Richtlijnconforme proceskostenveroordeling ook in verzoekschriftprocedure](#)**

Het hof is van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie meebrengt dat in de onderhavige zaak IBS in beginsel in de volledige proceskosten van UvA dient te worden veroordeeld. Een dergelijke interpretatie is niet contra legem. In dit verband wijst het hof op de parlementaire stukken bij het wetsvoorstel waarin de Handhavingsrichtlijn wordt geïmplementeerd (Kamerstukken 11, 2005-2006, 30392, nrs. 1-7; Kamerstukken I, 2006-2007, 30392 A-cl en waarin onder andere is opgenomen artikel 1019h Rv., dat een letterlijke vertaling is van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. Anders rekestnummer 1906/06 7 dan IBS betoogt maakt artikel 14 geen onderscheid tussen een verlie-

zende of een winnende eiser, en evenmin tussen een dagvaardings- of een verzoekschriftprocedure.

Vindplaatsen: [Boek9](#); BIE 2009, nr. 7, p. 23

Hof Amsterdam, 19 april 2007

(G. J. Visser, A.M.L. Broekhuijsen-Mol, G.M.A. van Zaltbommel)

(...)

Beschikking

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. INTERNATIONAL BUSINESS SEMINARS,

gevestigd te Zeist,

APPELLANTE,

procureur: mr. A. D. Sunter,

tegen

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM,

gevestigd te Amsterdam,

GEÏNTEERDE,

~ procureur: mr. J.P. van den Brink.

rekestnummer 1906/06

1. Het geding in hoger beroep

partijen worden hierna IBS en UvA genoemd.

IBS is bij beroepschrift met producties, dat op 28 december 2006 ter griffie van het hof is ingekomen, in hoger beroep gekomen van een beschikking die de kantonrechter te Amsterdam onder kenmerk RA 06-3799 op 30 november 2006 heeft gegeven. Het beroepschrift strekt ertoe dat het hof deze beschikking zal vernietigen en UvA alsnog zal veroordelen de door haar gevoerde handelsnaam (Amsterdam Business School) zodanig te wijzigen dat deze geen gelijkenis meer vertoont, dan wel verwarring geeft met dezelfde handelsnaam van IBS, althans zodanig te wijzigen als door het hof te bepalen, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van UvA in de kosten van het geding, naar het hof begrijpt, in beide instanties, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

Op 22 februari 2007 is ter griffie van het hof een verweerschrift in hoger beroep, tevens houdende incidenteel appel van UvA ingekomen, met producties. UvA verzoekt het hof bestreden beschikking te bekrachtigen en in incidenteel hoger beroep IBS te veroordelen in de volledige proceskosten van beide instanties. Beide partijen hebben het hof nog nadere stukken doen toekomen. Op 8 maart 2007 heeft de mondelinge behandeling van het hoger beroep plaatsgevonden. Bij die gelegenheid hebben de procureurs aan de hand van aan het hof overgelegde aantekeningen het woord gevoerd. De procureur van de UvA heeft nog een kostenoverzicht overgelegd.

Vervolgens is meegedeeld dat de behandeling van de zaak gesloten en is uitspraak zal volgen.

2. De feiten

De kantonrechter heeft in de bestreden beschikking onder 1.1 tot en met 1.7 een aantal feiten als in deze zaak vaststaand aangemerkt. Daarentrent bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

3. De beoordeling

3.1 Het gaat in deze zaak om het volgende.

3.1.1 IBS houdt zich blijkens haar inschrijving in het handelsregister bezig met het produceren, uitgeven en verhandelen van studiemateriaal en wetenschappelijke publicaties op het terrein van marketing, management en reclame. Voorts organiseert en verzorgt zij seminars, opleidingen en cursussen en geeft zij onderwijs, dit alles eveneens op bovengenoemd terrein. Tot slot houdt zij zich bezig met het doceren in de Engelse taal van de "leren door het doen" -methode. Op een uittreksel van de Kamer van Koophandel van 22 juni 1989 staat vermeld dat IBS sedert 22 juni 1989 meerdere handelsnamen heeft, waaronder Amsterdam Business School IBS. Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 15 maart 2003, heeft IBS een aantal handelsnamen in dat register ingeschreven, waaronder Amsterdam Business School, Amsterdam Business School IBS en Amsterdam Business School Publications.

3.1.2 Vanaf september 2001 biedt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA onder de aanduiding Amsterdam Graduate Business School, opleidingen aan. Het woordmerk Amsterdam Business School (ABS) staat sedert 1 november 2001 ingeschreven in het Merkenregister van het Benelux Merkenbureau. Als houder staat geregistreerd de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

3.2 Artikel 5 van de Handelsnaamwet, waarover deze procedure gaat, 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 is te duchten. De kantonrechter heeft in de bestreden beschikking overwogen dat het verweer van UvA, dat IBS geen onderneming onder de naam Amsterdam Business School drijft, doel treft. IBS heeft volgens de kantonrechter onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht die aannemelijk maken dat zij de naam Amsterdam Business School als handelsnaam in het economisch verkeer daadwerkelijk voor derden kenbaar heeft gemaakt. De kantonrechter heeft op grond van deze overweging de verzoeken van IBS afgewezen.

3.3 De eerste grief van IBS richt zich tegen bovenstaand oordeel. UvA heeft de door haar gevoerde verweren in eerste aanleg, in hoger beroep gehandhaafd. Haar meest subsidiaire verweer luidt, samengevat, dat de rechtspersoon UvA de woorden "Amsterdam Business School" niet gebruikt als handelsnaam ter onderscheiding van een onderneming, maar de merknaam "Amsterdam Business School" gebruikt ter onderscheiding van bepaalde onderwijsdiensten die zij aanbiedt. Er kan derhalve volgens UvA geen sprake zijn van een handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet.

3.4 IBS heeft geen, dan wel onvoldoende argumenten aangevoerd tegen bovenstaand standpunt van UvA, ook

niet na daartoe uitdrukkelijk te zijn uitgenodigd ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep. Het verweer wordt naar het oordeel van het hof terecht gevoerd. Uit de overgelegde stukken, waaronder de stukken die zich als productie 7 bij het verweerschrift bevinden, blijkt immers dat Amsterdam Business School als dienst wordt aangeboden door de Universiteit van Amsterdam. Nu IBS een verzoek instelt tot wijziging van een handelsnaam en er van de zijde van UvA geen sprake is van een handelsnaam, is het verzoek gedoemd te stranden. Weliswaar is het verweer van UvA als meest subsidiair verweer naar voren gebracht, maar nu dit verweer een zelfstandige en terecht voorgestelde afwijzingsgrond bevat, is een bespreking van de eerste grief van IBS en van de overige verweren van UvA niet meer nodig. De verzoeken in hoger beroep van IBS, voor zover die zien op een veroordeling van UvA om de handelsnaam te wijzigen, zullen worden afgewezen. Het bewijsaanbod van IBS wordt door het hof gepasseerd als zijnde niet ter zake doende.

3.5 De tweede grief in principaal appel en de grief in incidenteel appel zijn gericht tegen de door de kantonrechter uitgesproken kostenveroordeling. IBS is met toepassing van artikel 14 van de Richtlijn 2000/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn) veroordeeld in de proceskosten van UvA voor een bedrag van €6000,-. Volgens IBS kan op dit artikel geen beroep worden gedaan nu de Handhavingsrichtlijn nog niet is geïmplementeerd, terwijl overigens de kostenveroordeling buitenproportioneel is. Volgens UvA heeft de kantonrechter terecht de richtlijn toegepast maar ten onrechte niet de volledige proceskosten toegewezen, die UvA in eerste aanleg heeft gevorderd ten bedrage van €11.639,81. In hoger beroep vordert zij een bedrag van €11.057,71-.

3.6 Het hof overweegt als volgt. Aangezien op 29 april 2006 de Handhavingsrichtlijn geïmplementeerd had moeten zijn, is het hof, gelet op de datum van het inleidend verzoek, te weten 26 juli 2006, verplicht tot een richtlijnconforme interpretatie van de wettelijke regels met betrekking tot proceskostenveroordeling. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Dit artikel is onder andere van toepassing op procedures krachtens artikel 5 van de Handelsnaamwet. Onder de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, vallen onder andere griffierechten, de volledige honoraria van de advocaat en onderzoekskosten. Het hof is van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie meebrengt dat in de onderhavige zaak IBS in beginsel in de volledige proceskosten van UvA dient te worden veroordeeld. Een dergelijke interpretatie is niet contra legem. In dit verband wijst het hof op de parlementaire stukken bij het wetsvoorstel waarin de Handhavingsrichtlijn wordt geïmplementeerd (Kamerstukken 11, 2005-2006, 30392, nrs. 1-7; Kamerstukken I, 2006-

2007, 30392 A-cl en waarin onder andere is opgenomen artikel 1019h Rv., dat een letterlijke vertaling is van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. Anders rekestnummer 1906/06 7 dan IBS betoogt maakt artikel 14 geen onderscheid tussen een verliezende of een winnende eiser, en evenmin tussen een dagvaardings- of een verzoekschriftprocedure.

3.7 In eerste aanleg heeft de kantonrechter IBS naar het oordeel van het hof ten onrechte veroordeeld in slechts een deel van de kosten die UvA heeft gemaakt. Bij het intrekken van haar zelfstandig verzoek heeft UvA uitdrukkelijk haar verzoek tot vergoeding van de met het zelfstandig verzoek gemoeide proceskosten gehandhaafd, aangezien IBS pas op de dag voor de mondelinge behandeling heeft voldaan aan de eisen die UvA had gesteld en die kortweg zagen op het doen verwijderen van registraties met daarin de woorden "Universiteit van Amsterdam" of "UvA" uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waartoe IBS al eerder was gesommeerd. De kosten zijn dan ook door UvA niet nodeloos gemaakt en komen voor vergoeding in aanmerking.

3.8 Het door UvA ingediende kostenoverzicht van de procedure in beide instanties, dat een sluitstuk vormt van reeds eerder overgelegde overzichten, is door IBS niet voldoende beargumenteerd betwist zodat het hof - ook na zich daarover een eigen oordeel te hebben gevormd - uitgaat van de redelijkheid en evenredigheid van de door UvA gemaakte kosten. Het hof ziet geen aanleiding een beroep van IBS op de billijkheid te honoreren. IBS heeft geen argumenten naar voren gebracht die hiertoe nopen. Evenmin geeft haar houding jegens UvA, zoals die onder andere blijkt uit de aard en de inhoud van de in hoger beroep door UvA overgelegde brieven van de hand van de directeur van IBS, R.H. Buurman, daartoe enige grond. Dit alles betekent dat de tweede grief, door IBS voorgesteld, faalt en dat de grief in incidenteel appel van UvA slaagt.

4. Slotsom

De bestreden beschikking zal met betrekking tot de proceskostenveroordeling ten dele worden vernietigd. Het hof zal IBS veroordelen tot betaling van de resterende proceskosten in eerste aanleg. De bestreden beschikking zal overigens, zij het op andere grond, worden bekrachtigd. IBS zal worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep.

5. Beslissing in principaal en in incidenteel appel

Het hof:

-bekrachtigt de beschikking die de kantonrechter te Amsterdam onder kenmerk EA 06-3799 op 30 november 2006 heeft gegeven, met uitzondering van de daarin opgenomen gedeeltelijke afwijzing van een bedrag van €5.639,81 ter zake van proceskosten, welke gedeeltelijke afwijzing wordt vernietigd, en, opnieuw rechtdoende

- veroordeelt IBS in de resterende kosten van de procedure in eerste aanleg, zijnde een bedrag van €5.639,81, veroordeelt IBS in de kosten van de procedure in hoger beroep, zijnde een bedrag van €11.057,71,
- bekrachtigt de beschikking voor het overige;

- verklaart bovenstaande proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
 - wijst af het meer of anders verzochte.
-