

Hof Amsterdam, 7 juli 2005, Subaru



Subaru beeldmerk 0572470

SUBARU

MERKENRECHT

Gebruik beeldmerk door niet-dealer

Gebruik beeldmerk in zijn algemeenheid onvoldoende om indruk van commerciële band met merkhouder te wekken

Naar het voorlopig oordeel van het hof is louter het gebruik van die beeldmerken bij het kenbaar maken door Van As c.s. dat zij de reparatie en het onderhoud van auto's van het merk Subaru verrichten, dan wel dat zij gespecialiseerd dan wel specialist zijn in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die auto's in zijn algemeenheid onvoldoende om de indruk te wekken dat er een (relevante) commerciële band bestaat tussen hen en Subaru c.s. Die beeldmerken zijn immers zo onlosmakelijk met auto's van het merk Subaru verbonden dat (potentiële) klanten het gebruik van het beeldmerk als normaal - ook los van het distributienet bij de betrokken auto's behorend - zullen ervaren, terwijl het achterwege laten veeleer vragen zal oproepen. Van As c.s. zouden dan ook op niet gerechtvaardigde achterstand worden gezet indien zij bedoelde beeldmerken niet in hun advertenties zouden mogen gebruiken. Dit kan evenwel anders zijn, indien Van As c.s. in hun wijze van presentatie van auto's van het merk Subaru te veel de nadruk zouden leggen op de Subaru beeldmerken en te weinig op hun eigen onderneming. Het hof zal dit aan de hand van een voorbeeld toelichten. Naar zijn voorlopig oordeel is de eerste advertentie die als productie 14 in eerste aanleg door Subaru c.s. is overgelegd (Leusden Huis aan Huis) gelet op het voorgaande niet in strijd te achten met de beeldmerken van Subaru c.s. terwijl dit eerder valt aan te nemen ten aanzien van de tweede advertentie (Flevopost). Over de bepaling van deze grens is tussen partijen echter geen debat gevoerd, zodat het hof thans niet in staat is vast te stellen in hoeverre de vordering van Subaru c.s. toewijsbaar is.

AUTEURSRECHT

Auteursrecht op foto's Subaruauto's

• Foto's Subaruauto's auteursrechtelijk beschermd

Subaru c.s. hebben ter zitting in hoger beroep een afdruk van de internetsite van Van Bruchem van 23 mei 2005 overhandigd waarop zeven foto's van Subaru personenauto's zijn afgebeeld en medegedeeld dat dit de foto's zijn waarop zij auteursrecht claimen. Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter dat die

foto's moeten worden aangemerkt als een nieuw oorspronkelijk werk met een persoonlijk stempel van de maker en neemt zijn overwegingen dienaangaande over.

• Geen misbruik van auteursrecht

Van As c.s. hebben nog aangevoerd (pleitnotities hoger beroep sub 20) dat het beroep door Subaru c.s. op hun auteursrecht op die foto's misbruik van recht is aangezien door gebruik van de foto's te ontzeggen Van As c.s. worden beperkt de door of met toestemming van Fuji in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte motorvoertuigen als zodanig verder te verhandelen. Dit verweer moet worden verworpen reeds omdat het Van As c.s. vrijstaat zelf foto's te maken met daarop Subaru motorvoertuigen.

PROCESRECHT

Kracht van gewijsde

Niet instellen hoger beroep eerder kort geding belet niet herhaald onderzoek van die feiten

Van Bruchem en Henken beroepen zich in hun verweer op [art. 236 lid 1 Rv](#) en stellen zich op het standpunt dat genoemd artikel toewijzing van de vordering van Subaru c.s. in het onderhavige kort geding onmogelijk maakt.

Dit beroep moet worden verworpen. Aan een vonnis in kort geding komt geen gezag van gewijsde toe. De enkele omstandigheid dat Subaru c.s. indertijd niet/ zoals Van Bruchem en Henken stellen, in hoger beroep zijn gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht, in welke procedure zij (mede) de zelfde feiten aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, behoeft niet mee te brengen dat het hof zich moet onthouden van een (herhaald) onderzoek naar die feiten (HR 16 december 1994, NJ 1995, 213).

Vindplaatsen: LJN: [AU5317](#)

Hof Amsterdam, 7 juli 2005

(M. Coeterier, P. Ingelse en
E.E. van Tuyll van Serooskerken-Roell)
(...).

in de zaak met rolnummer 905/04 van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOMOBIELBEDRIJF VAN AS B.V., gevestigd te Apeldoorn,
2. [A], wonende te 's-Gravenzande,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE DIJKZICHT B.V., gevestigd te Dordrecht,
4. a. de vennootschap onder firma AUTOBEDRIJF JOS ENTHOVEN, gevestigd te Brielle,
b. [B], vennoot van appellante van appellante sub 4a,
c. [C], vennoot van appellante sub 4a, wonende te Brielle,
5. a. de vennootschap onder firma VAN GEMERT-MOONEN V.O.F., gevestigd te Vught,

b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOONEN-PIJNENBURG B.V., vennoot van appellante sub 5a, gevestigd te Vught,
c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOKO B.V., vennoot van appellante sub 5a, gevestigd te Vught,
6. a. de vennootschap onder firma AUTOBEDRIJF HERREWIJNEN V.O.F., gevestigd te Spijkenisse,
b. [D], vennoot van appellants sub 6a, wonende te Spijkenisse,
c. [E], vennoot van appellante sub 6a, wonende te Spijkenisse,
d. [F], vennoot van appellante sub 6a, wonende te Spijkenisse,
7. [G], wonende te Twello,
8. a. de vennootschap onder firma AUTOBEDRIJF VAN MANEN, gevestigd te Lelystad,
b. [H], vennoot van appellante sub 8a, wonende te Dronten,
c. [I], vennoot van appellante sub 8a, wonende te Dronten,
9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOMOBIELBEDRIJF GEBR. VAN DER POUW KRAAN B.V., gevestigd te Soest,
10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCHOT AUTOMOBIELBEDRIJF B.V., gevestigd te Alkmaar,
11. [J] VAN TOL, wonende te Hilversum,
12. a. de vennootschap onder firma AUTOBEDRIJF G.J. VAN DER VELDE, gevestigd te Zuid-Beijerland,
b. [K], vennoot van appellante sub 12a, wonende te Zuid-Beijerland,
c. [L], vennoot van appellante sub 12a, wonende te Zuid-Beijerland,
APPELLANTEN IN HET PRINCIPAAL APPEL,
GEINTIMEERDEN IN HET INCIDENTEEL APPEL,
procureur: mr. A.S. Rueb,
t e g e n

1. de vennootschap naar Belgisch recht N.V. SUBARU BENELUX, gevestigd te Brussel,
2. de vennootschap naar Japans recht FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, gevestigd te Tokyo, Japan,
GEINTIMEERDEN IN HET PRINCIPAAL APPEL,
APPELLANTEN IN HET INCIDENTEEL APPEL,
procureur: mr. M.S. Don.

en in de zaak met rolnummer 926/04 KG van:

1. de vennootschap naar Belgisch recht N.V. SUBARU BENELUX, gevestigd te Brussel, België,
2. de vennootschap naar Japans recht FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, gevestigd te Tokyo, Japan,
APPELLANTEN,
procureur: mr. M.S. Don,
t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOMOBIELBEDRIJF VAN BRUCHEM B.V., gevestigd te Zwolle,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERT HENKEN AUTOBEDRIJVEN B.V., gevestigd te Elst,
GEINTIMEERDEN,

procureur: mr. A.S. Rueb.

I. Het geding in hoger beroep in de zaak met rolnummer

905/04 KG

Appellanten in het principaal appel worden hierna tezamen aangeduid als Van As c.s. en afzonderlijk als Van As, Dekkers, Dijkzicht, Enthoven, Van Gemert, Herrewijnen, Huisman, Van Manen, Pouw Kraan, Schot, Van Tol en Van der Velde, terwijl geïntimeerden in het principaal appel tezamen Subaru c.s. worden genoemd en afzonderlijk Subaru respectievelijk Fuji. Van As c.s. zijn bij exploit van 18 mei 2004 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam van 22 april 2004, in kort geding onder rolnummer KG 04/260 OdC gewezen tussen Subaru c.s. als eisers en Van As c.s. tezamen met anderen als gedaagden. Van As c.s. hebben bij memorie van grieven tegen het vonnis waarvan beroep zestien grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof bij arrest uitvoerbaar bij voorraad dat vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Subaru c.s. alsnog zal afwijzen, met veroordeling van Subaru c.s. in de kosten van het geding in beide instanties. Subaru c.s. hebben bij "incidentele conclusie tot voeging ex art. 222 Rv. tevens memorie van antwoord in principaal appel en incidenteel appel houdende wijziging/vermeerdering van els', met producties, allereerst voeging verzocht met de zaak aanhangig onder rolnummer 926/04 KG. Voorts hebben zij in het principaal appel de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal bekrachtigen behoudens ten aanzien van het daarin sub 2 van het dictum geformuleerde bevel betreffende het woordmerk Subaru. In incidenteel appel hebben Subaru c.s. hun vordering vermeerderd op de wijze als in de conclusie aangegeven en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis voor zover het het dictum onder 2 betreft, tot toewijzing van haar vordering zoals deze na de vermeerdering van eis luidt en tot veroordeling van Van As c.s. uitvoerbaar bij voorraad in de kosten van het incident, het principaal en het incidenteel appel. Van As c.s. hebben zich bij incidentele (antwoord) memorie met betrekking tot het verzoek om voeging gerefereerd.

2. Het geding in hoger beroep in de zaak met rolnummer 926/04 KG Appellanten worden aangeduid als in de zaak met rolnummer 905/04 KG, terwijl geïntimeerden Van Bruchem, respectievelijk Henken worden genoemd. Bij dagvaarding van 19 mei 2004 zijn Subaru c.s. in hoger beroep gekomen van voormeld vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam van 22 april 2004. Bij memorie van grieven, met producties, hebben Subaru c.s. tegen dat vonnis twee grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het vonnis voor zover gewezen tussen Subaru c.s. en Van Bruchem respectievelijk Henken zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, a) Subaru c.s. alsnog ontvankelijk zal verklaren in hun vorderingen jegens Van Bruchem, b) Van Bruchem en Henken afzonderlijk zal bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest het gebruik te

staken en gestaakt te houden van een teken dat identiek is aan dan wel op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Benelux woord-/beeldmerk SUBARU (no. 572470) voor de klasse 37, het Benelux beeldmerk (no. 442565) voor de klasse 12, het Benelux beeldmerk SUBARU (no. 575184) voor de klasse 37, het Benelux beeldmerk SUBARU (no. 311587) voor de klasse 12, het Gemeenschapswoord-/beeldmerk SUBARU (no. 1481522) voor de klassen 36 en 39 en het Gemeenschaps woord-/beeldmerk SUBARU (no. 101188) voor de klassen 7, 12 en 37, dan wel enig ander merk van Subaru c.s., voor zover door dit gebruik de indruk wordt gewekt dat Van Bruchem en Henken zouden zijn aangesloten bij de Subaru dealerorganisatie dan wel dat er een bijzondere commerciële band zou bestaan tussen Van Bruchem en Henken enerzijds en Subaru c.s. anderzijds, zulks met dien verstande dat zij het beeldmerk, bestaande uit een ovaal met daarin zes sterren, in het geheel niet mogen gebruiken en het woordmerk van Subaru c.s. evenmin, tenzij daarbij op duidelijk leesbare wijze is vermeld dat zij specialist in Subaru zijn; c) Van Bruchem zal verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest foto's waarop de auteursrechten toekomen aan Subaru c.s. zonder toestemming van Subaru c.s. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, althans op haar websites of in advertenties te plaatsen; d) Van Bruchem en Henken zal veroordelen tot betaling aan Subaru c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- per keer dat Van Bruchem of Henken geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met een of meer van de sub b en c gegeven verbod(en) en/of bevel(en) en per dag dat de overtreding respectievelijk niet-nakoming voortduurt; met veroordeling van Van Bruchem en Henken in de kosten van het geding in beide instanties. Bij memorie van antwoord hebben Van Bruchem en Henken de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof bij arrest uitvoerbaar bij voorraad het vonnis zal bekrachtigen voor zover het betrekking heeft op de vorderingen van Subaru c.s. tegen hen, met veroordeling van Subaru c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep.

3. Verder verloop van het geding in hoger beroep in beide zaken

Bij arrest van dit hof van 30 december 2004 zijn beide zaken gevoegd, waarbij de uitspraak omtrent de kosten is aangehouden en de zaak naar de rol is verwezen voor voortprocederen. Daarop hebben Van As c.s. een memorie van antwoord in incidenteel appel genomen en geconcludeerd om bij arrest uitvoerbaar bij voorraad de vordering van Subaru c.s. af te wijzen, met hoofdelijke veroordeling van Subaru c.s. in de kosten van het geding in beide instanties. Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 25 mei 2005 hun standpunten nader doen toelichten aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities, Van As c.s. door mr. E.M. Matser, advocaat te Nijmegen, en Subaru c.s. door haar procureur. Bij die gelegenheid hebben Van As c.s. nog twee en Subaru c.s. nog een productie in het geding gebracht. Voorts hebben partijen aan het hof inlichtingen verschaft. Tenslotte hebben partijen arrest

gevraagd op de stukken van het geding in beide instanties.

4. Grieven

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de desbetreffende memories. t

5. Feiten

5.1. De voorzieningenrechter heeft in overweging 1 onder de letters a tot en met g een opsomming gegeven van de feiten waarvan in dit geding wordt uitgegaan. In grief 1 komen Van As c.s. op tegen het in la vastgestelde feit; zij betwisten (onder meer) dat Subaru nog tot het distributiestelsel van Fuji behoort en licentiehouder ten aanzien van de Subaru merken van Fuji is.

5.2. Het hof overweegt als volgt. In de inleidende dagvaarding (sub 6) hebben Subaru c.s. gesteld dat bij een distributieovereenkomst van 1 januari 1997 door Fuji aan Subaru een licentie is verleend voor het gebruik van de in het geding zijnde merken, hetgeen ook door de voorzieningenrechter als vaststaand is aangenomen (1 sub d). Voorts hebben Subaru c.s. desgevraagd ter zitting in hoger beroep medegedeeld dat Subaru nog steeds de importeur voor Subaru auto's in de Benelux is en uit dien hoofde een licentie heeft verkregen van Fuji voor het gebruik van de Subaru merken, terwijl het contract nog onlangs is verlengd. Dit een en ander is niet, althans onvoldoende door Van As c.s. bestreden, zodat de voorzieningenrechter dit terecht tot uitgangspunt heeft genomen. Wel hebben Subaru c.s. met betrekking tot het gestelde in la opgemerkt dat Fuji niet de moedermaatschappij van Subaru is, zodat de grief in zoverre slaagt. Zij faalt voor het overige.

5.3. Voor het overige zijn tegen de desbetreffende feiten geen grieven gericht. Het hof zal, met inachtneming van het hiervoor opgemerkte, derhalve eveneens van die feiten uitgaan.

6. Beoordeling

6.1. Subaru c.s. hebben in dit geding, kort gezegd en voor zover in hoger beroep nog van belang, gevorderd Van As c.s., alle voormalig dealer van Subaru, elk afzonderlijk uitvoerbaar bij voorraad

a) te verbieden nog langer in strijd te handelen met de in het vonnis onder Ig vermelde bepaling uit de Algemene Voorwaarden behorende bij de (sub)dealercontracten,

b) te bevelen de inbreuk op haar Benelux en Gemeenschaps woord-/beeldmerken SUBARU dan wel enig ander merk van Subaru c.s. te staken, en voorts

c) Van der Velde te bevelen de registratie van de domeinnaam www.subaruvdelde.nl bij de Stichting Internet Domeinregistratie door te halen;

d) Van Bruchem, Enthoven, Van Gemert en Van Manen ieder afzonderlijk te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Subaru c.s. op foto's van SUBARU automobielen, een en ander op straffe van een dwangsom, met bepaling dat de termijn als bedoeld in art. 260 Rv wordt gesteld op zes maanden, en met hoofdelijke veroordeling van Van As c.s. in de kosten van het geding.

6.2. De voorzieningenrechter heeft Subaru c.s. niet ontvankelijk verklaard in hun vordering jegens Van Bruchem, voorts ieder van Van As c.s. (met uitzonde-

ring van Van Bruchem en Henken) bevolen om het gebruik van een teken dat inbreuk maakt op de nader in het vonnis aangegeven merkrechten van Subaru c.s. te staken en gestaakt te houden, alsmede Van der Velde en haar vennoten bevolen om de domeinnaam www.subaruvdvelde door te halen en ten slotte Enthoven, Van Gemert en Van Manen verboden om, kort gezegd, foto's waarop de auteursrechten toekomen aan Subaru c.s. zonder toestemming van Subaru c.s. openbaar te maken, een en ander op straffe van een dwangsom van €1000,- per keer dat in strijd wordt gehandeld met de gegeven verboden en/of bevelen, met een maximum van €50.000,-.

De zaak met rolnummer 926/04 KG

6.3. Door middel van de eerste grief komen Subaru c.s. op tegen de beslissing van de voorzieningenrechter dat Subaru c.s. niet ontvankelijk moeten worden verklaard in hun vorderingen jegens Van Bruchem. Subaru c.s. stellen in hun toelichting op die grief dat Van Bruchem de handelsnaam 'Autoservice v Bruchem' voert, zoals blijkt uit het register van de Kamer van Koophandel (productie I mvg), terwijl uit het register van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland blijkt dat de registrant van de domeinnaam www.subaruzwolle.nl Autoservice v Bruchem is. Hieruit volgt, aldus Subaru c.s., dat zij de juiste vennootschap hebben gedagvaard.

6.4. Het hof deelt deze conclusie zodat grief 1 slaagt. Dat Van Bruchem de bestreden gedragingen niet zou hebben verricht, zoals Van Bruchem en Henken aanvoeren (mva sub 3) maakt dit niet anders. Het beroep op niet ontvankelijkheid van Subaru c.s. in hun vorderingen jegens Van Bruchem moet derhalve alsnog worden verworpen.

6.5. Met betrekking tot de inhoud van die vorderingen voeren Subaru c.s. aan dat inmiddels de domeinnaam www.subaruzwolle.nl is vrijgegeven door Van Bruchem (mvg sub 7). In hoger beroep gaat het thans nog om twee advertenties met daarin afgebeeld het woord-/beeldmerk van Subaru c.s. en foto's die op de website van Van Bruchem zijn geplaatst onder het kopje 'showroom', waarop de auteursrechten toekomen aan Subaru c.s. Op die vorderingen zal het hof uit praktische overwegingen bij de beoordeling van de zaak met rolnummer 905/04 KG ingaan.

6.6. De tweede grief richt zich tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat tegen Henken al een veroordeling op dit punt (merkinbreuk, hof) is uitgesproken, zodat de vordering jegens Henken wordt afgewezen. Volgens Subaru c.s. is door de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht in zijn vonnis van 12 augustus 2003 geen algemene veroordeling met betrekking tot merkinbreuk uitgesproken, doch is Henken slechts veroordeeld tot het verwijderen van de aanduiding Subaru op haar gevels, alsmede op haar website en link naar die website.

6.7. Van Bruchem en Henken beroepen zich in hun verweer op art. 236 lid 1 Rv en stellen zich op het standpunt dat genoemd artikel toewijzing van de vordering van Subaru c.s. in het onderhavige kort geding onmogelijk maakt.

6.8. Dit beroep moet worden verworpen. Aan een vonnis in kort geding komt geen gezag van gewijsde toe. De enkele omstandigheid dat Subaru c.s. indertijd niet/zolang Van Bruchem en Henken stellen, in hoger beroep zijn gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht, in welke procedure zij (mede) de zelfde feiten aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, behoeft niet mee te brengen dat het hof zich moet onthouden van een (herhaald) onderzoek naar die feiten (HR 16 december 1994, NJ 1995, 213). Ook de tweede grief van Subaru c.s. slaagt derhalve. De vordering van Subaru c.s. jegens Henken om in advertenties het gebruik te staken van een teken dat inbreuk maakt op de merkrechten van Subaru c.s. zal uit praktische overwegingen eveneens bij de beoordeling van de zaak met rolnummer 905/04 KG aan de orde komen.

De zaak met rolnummer 905/04 KG

6.9. De grieven 2 tot en met 12 van Van As c.s. lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

6.10. Met hof zal het gewraakte gebruik van de merken van Subaru c.s. beoordelen aan de hand van het arrest van het HvJ EG van 23 februari 1999 in de zaak **BMW/Deenik**. Het Hof van Justitie besliste in genoemd arrest voor zover thans van belang:

' 3) De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.'

6.11. De voorzieningenrechter heeft Van As c.s. elk afzonderlijk bevolen om het gebruik te staken en gestaakt te houden van een teken dat identiek is aan dan wel op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de nader in het vonnis genoemde woord-/beeldmerken/dan wel met enig ander merk van Subaru c.s., voor zover door dit gebruik de indruk wordt gewekt dat Van As c.s. zouden zijn aangesloten bij de Subaru dealerorganisatie dan wel dat er een bijzondere commerciële band zou bestaan tussen Van As c.s. en Subaru en/of Fuji, zulks met dien verstande dat zij het beeldmerk, bestaande uit een ovaal met daarin zes sterren, in het geheel niet mogen gebruiken en het woordmerk van Subaru c.s. evenmin, tenzij daarbij op duidelijk leesbare wijze is vermeld dat zij specialist in Subaru zijn. De voorzieningenrechter heeft daarbij evenwel het merk in de vorm waarin Van As c.s. het gebruiken - geschreven met uitgerekte dikke hoofdletters - ten onrechte aange-merkt als een woordmerk en niet als een woord-/beeldmerk. Subaru c.s. hebben in hoger beroep ook bevestigd dat zij hun vorderingen niet hebben geba-

seerd op het gebruik van het enkele woordmerk Subaru. Wegens deze onduidelijkheid in het vonnis hebben Subaru c.s. het vonnis wel laten betekenen doch hieraan verder geen uitvoering gegeven. Voorts hebben Subaru c.s. desgevraagd ter zitting in hoger beroep verklaard dat hun eiswijziging ertoe strekt dat een absoluut verbod wordt gegeven voor beide beeldmerken, derhalve dat het verbod voor het woord-/beeldmerk Subaru ook geldt in die gevallen dat op duidelijk leesbare wijze wordt vermeld dat Van As c.s. specialist zijn in Subaru.

6.12. Naar het voorlopig oordeel van het hof is louter het gebruik van die beeldmerken bij het kenbaar maken door Van As c.s. dat zij de reparatie en het onderhoud van auto's van het merk Subaru verrichten, dan wel dat zij gespecialiseerd dan wel specialist zijn in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die auto's in zijn algemeenheid onvoldoende om de indruk te wekken dat er een (relevante) commerciële band bestaat tussen hen en Subaru c.s. Die beeldmerken zijn immers zo onlosmakelijk met auto's van het merk Subaru verbonden dat (potentiële) klanten het gebruik van het beeldmerk als normaal - ook los van het distributienet bij de betrokken auto's behorend - zullen ervaren, terwijl het achterwege laten veeleer vragen zal oproepen. Van As c.s. zouden dan ook op niet gerechtvaardigde achterstand worden gezet indien zij bedoelde beeldmerken niet in hun advertenties zouden mogen gebruiken. Dit kan evenwel anders zijn, indien Van As c.s. in hun wijze van presentatie van auto's van het merk Subaru te veel de nadruk zouden leggen op de Subaru beeldmerken en te weinig op hun eigen onderneming. Het hof zal dit aan de hand van een voorbeeld toelichten. Naar zijn voorlopig oordeel is de eerste advertentie die als productie 14 in eerste aanleg door Subaru c.s. is overgelegd (Leusden Huis aan Huis) gelet op het voorgaande niet in strijd te achten met de beeldmerken van Subaru c.s., terwijl dit eerder valt aan te nemen ten aanzien van de tweede advertentie (Flevopost). Over de bepaling van deze grens is tussen partijen echter geen debat gevoerd, zodat het hof thans niet in staat is vast te stellen in hoeverre de vordering van Subaru c.s. toewijsbaar is. Op die grond moet de vordering om de inbreuk op de beeldmerken van Subaru c.s. te staken derhalve alsnog als onvoldoende specifiek en onvoldoende toegelicht worden afgewezen. Dit oordeel geldt ook voor zover de vordering is gebaseerd op de in 1 sub g van het vonnis waarvan beroep bedoelde bepaling uit de algemene voorwaarden. Op deze gronden slagen derhalve de grieven 2 tot en met 12.

6.13. Grief 13 moet echter worden verworpen. Het hof verenigt zich met de overwegingen van de voorzieningenrechter ten aanzien van het gebruik door Van der Velde van de domeinnaam www.subaruvdvelde.nl en neemt die overwegingen over.

6.14. Grief 14 betreft het gebruik van foto's waarop diverse Subaru personenauto's in een landschappelijke omgeving zijn gefotografeerd. Ook deze grief gaat niet op. Subaru c.s. hebben ter zitting in hoger beroep een afdruk van de internetsite van Van Bruchem van 23 mei 2005 overhandigd waarop zeven foto's van Subaru personenauto's zijn afgebeeld en medegedeeld dat dit

de foto's zijn waarop zij auteursrecht claimen. Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter dat die foto's moeten worden aangemerkt als een nieuw oorspronkelijk werk met een persoonlijk stempel van de maker en neemt zijn overwegingen dienaangaande over. Van As c.s. hebben nog aangevoerd (pleitnotities hoger beroep sub 20) dat het beroep door Subaru c.s. op hun auteursrecht op die foto's misbruik van recht is aangezien door gebruik van de foto's te ontzeggen Van As c.s. worden beperkt de door of met toestemming van Fuji in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte motorvoertuigen als zodanig verder te verhandelen. Dit verweer moet worden verworpen reeds omdat het Van As c.s. vrijstaat zelf foto's te maken met daarop Subaru motorvoertuigen. Overigens maken Van As c.s. ook niet duidelijk waarom een verbod om juist deze foto's te gebruiken jegens hen misbruik van recht oplevert. Grief 14 faalt.

6.15. Bij grief 15 hebben Van As c.s. thans geen belang meer, terwijl grief 16 zelfstandige betekenis mist.

7. Slotsom

In de zaak met rolnummer 926/04 KG slagen de grieven van Subaru c.s. Zij zullen alsnog ontvankelijk worden verklaard in hun vordering jegens Van Bruchem. Van Bruchem zal overeenkomstig de aangepaste eis worden verboden foto's waarop de auteursrechten aan Subaru c.s. toekomen openbaar te maken zonder toestemming van Subaru c.s. Het bestreden vonnis moet worden vernietigd voor zover Subaru c.s. in hun vordering jegens Van Bruchem niet ontvankelijk zijn verklaard. Aangezien Van Bruchem tijdens het geding in eerste aanleg geen foto's had openbaar gemaakt en de vordering van Subaru c.s. tot het staken van inbreuk op hun beeldmerken wordt afgewezen volgt geen proceskostenveroordeling van Van Bruchem in eerste aanleg. Omdat ieder van partijen gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, zal het hof de proceskosten in hoger beroep compenseren als hier na volgt. Hoewel grief 2 als gezegd slaagt hebben Subaru c.s. hierbij verder geen belang aangezien hun vordering tot het staken van inbreuk op hun beeldmerken - ook voor zover het Henken betreft - zal worden afgewezen. De proceskostenveroordeling blijft wat betreft de eerste aanleg in stand. Subaru c.s. zullen tevens in de kosten van het hoger beroep van Henken worden veroordeeld. In de zaak met rolnummer 905/04 KG slagen de grieven 2 tot en met 12 en slaagt grief 1 gedeeltelijk, terwijl de grieven 1 (voor het overige) en 13 tot en met 16 moeten worden verworpen. De vordering van Subaru c.s. tot het staken van inbreuk op hun beeldmerken zal alsnog worden afgewezen, evenals hun vermeerdere vordering. Het vonnis moet met betrekking tot het bevel aan Van der Velde worden bekrachtigd. Dit zelfde geldt het verbod tot het openbaar maken van foto's waarop auteursrechten van Subaru c.s. rusten. Een dergelijk verbod zal in hoger beroep, zoals gevorderd, - nu daartegen geen afzonderlijk verweer is gevoerd - eveneens tegen Van Bruchem, Dekkers, Dijkzicht, Herrewijnen en Van der Velde worden uitgesproken. Bij deze stand van zaken zullen Subaru c.s. worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties aan de zijde

van Van As, Huisman, Pouw Kraan, Schot en Van Tol terwijl de kosten in beide instanties zullen worden gecompenseerd als na te melden wat betreft Dekkers, Dijkzicht, Enthoven, Van Gemert, Van Manen, Herrewijnen en Van der Velde. Voor een afzonderlijke veroordeling voor kosten in het incidenteel hoger beroep, dat slechts de vermeerdering van eis betreft, is geen plaats. Het hof zal duidelijkheidshalve het vonnis waarvan beroep vernietigen en het dictum opnieuw formuleren. Aangezien de bodemprocedure reeds ahangig is gemaakt, naar Subaru c.s. ter zitting in hoger beroep onbestreden verklaarden, kan het stellen van een termijn als bedoeld in art. 260 Rv. achterwege blijven.

8. Beslissing

Het hof:

in de zaken met rolnummers 905/04 KG en 926/04 KG vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende, verklaart Subaru c.s. ontvankelijk in hun vordering jegens Van Bruchem;

beveelt Van der Velde, alsmede haar vennoten Gerrit Jan van der Velde en Maaïke Paulina Alida van der Velde, om binnen vijf dagen na betekening van dit arrest bij de Stichting Internet Domeinregistratie de domeinnaam www.subaruvdvelde.nl door te halen, zodat de domeinnaam vrij komt, een en ander onder gelijktijdige toezending van een kopie van het verzoek tot doorhaling aan de raadvrouw van Subaru c.s.;

verbiedt Enthoven, Van Gemert, Van Manen, Van Bruchem, Dekkers, Dijkzicht, Herrewijnen en Van der Velde ieder afzonderlijk om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest foto's waarop de auteursrechten toekomen aan Subaru c.s. zonder toestemming van Subaru c.s. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, althans op hun websites of in advertenties te plaatsen;

bepaalt dat op overtreding van het hiervoor gegeven bevel, respectievelijk verbod een dwangsom wordt verbeurd van telkens € 1000,- per keer dat de desbetreffende partij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met een of meer onderdelen van de gegeven bevelen en/of verboden, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als onderdelen van het genoemde bevel en/of verbod worden overtreden, en per dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000,- per partij;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

en voorts in de zaak met rolnummer 905/04 KG

veroordeelt Subaru c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding in beide instanties, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van As, Huisman, Pouw Kraan, Schot en Van Tol begroot op in eerste aanleg € 393,33 en in hoger beroep € 1.266,83;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het geding in beide instanties tussen Subaru c.s. en Dekkers, Dijkzicht, Enthoven, Van Gemert, Herrewijnen, Van Manen en Van der Velde in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt; en in de zaak met rolnummer 926/04 KG

veroordeelt Subaru c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding in eerste aanleg aan de zijde van Van Bruchem en Henken begroot op € 134,86;

veroordeelt Subaru c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Henken begroot op € 1.485,00;

compenseert de kosten gevallen op het hoger beroep tussen Van Bruchem en Subaru c.s. aldus dat ieder de eigen kosten draagt;

verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
