

Rb Haarlem, 17 mei 2006, Saab v Saabservice**MERKENRECHT****Inbreuk domeinnamen**

Door het gebruik van het woordmerk 'Saab' in de domeinnamen van Saboservice Molenaar wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Saab.

Met Saab Aktiebolag c.s. is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik van de domeinnamen 'saabservice.nl' en 'saabservicemolenaar.nl' de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Saboservice Molenaar en de Saaborganisatie. De domeinnaam 'saabservice.nl' kan de indruk wekken dat daarmee toegang wordt verkregen tot een website van Saab Aktiebolag c.s., terwijl de toevoeging 'molenaar' kan suggereren dat de houder van die domeinnaam tot het netwerk van Saab Aktiebolag c.s. behoort. Het gebruik van de door Saboservice Molenaar geregistreerde domeinnamen is voorts niet noodzakelijk om het publiek te informeren over de aard van de dienstverlening door Saboservice Molenaar. De rechtbank acht aanneemelijk dat genoemde domeinnamen voor een relevant deel van het publiek een dergelijke informatiefunctie ook niet heeft en dat het publiek deze domeinnamen veeleer zal opvatten als wervend. Zodoende wordt door het gebruik van het woordmerk 'Saab' in de domeinnamen van Saboservice Molenaar ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Saab.

Inbreuk 'saabservice'

de term 'saabservice' kan worden opgevat als service/onderhoud afkomstig van de Saaborganisatie en niet noodzakelijkerwijs uitsluitend zal worden opgevat als onderhoud verricht door niet tot de Saaborganisatie behorende bedrijven.

Het woord 'service' maakt immers, anders dan bijvoorbeeld het woord 'occasions', niet direct duidelijk dat het om gebruikte auto's gaat, zodat het publiek niet onmiddellijk hoeft te begrijpen dat het hier ook een niet door de merk-/licentiehouders erkende serviceverlener kan betreffen. Daaraan doet niet af dat op de website van Saboservice Molenaar staat vermeld dat van een band met Saab Aktiebolag c.s. geen sprake is. Van belang is immers of de indruk van een commerciële band wordt gewekt door het gebruik van het merk en niet of deze indruk nadien op enige wijze wordt weggenomen. Op dat moment heeft Saboservice Molenaar immers al

ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Saab en is de waarde van het merk al aangetast. Het gebruik door Saboservice Molenaar van de woorden 'saabservice' of 'saabservicemolenaar' in haar handels- en/of domeinnamen is derhalve een ontoelaatbare inbreuk op de merkrechten van Saab Aktiebolag c.s.

PROCESRECHT**Belang**

Belang bij verbod nu mogelijkheid wordt opengelaaten om naam in de toekomst weer te gaan gebruiken

Saboservice Molenaar heeft aangevoerd dat zij als handelsnamen nu slechts 'Saboservice' en 'Saboservice Molenaar' gebruikt en dat de vordering tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' reeds om die reden moet worden afgewezen. Dit betoog faalt. Saab Aktiebolag c.s. hebben terecht gesteld dat Saboservice Molenaar er blijk van heeft gegeven de mogelijkheid open te laten in de toekomst haar oude handelsnaam weer te gaan voeren. Saboservice Molenaar betwist immers dat de handelsnaam inbreuk maakt en voert aan dat zij in de hiervoor onder 2.6 aangehaalde brief geen afstand heeft gedaan van haar handelsnamen 'Saabservice' en 'Saabservice Molenaar'.

Nevenvordering: overdracht domeinnaam

De eigen aard van de technische exclusiviteit van de domeinnaam rechtvaardigt de gevorderde overdracht.

Zonder overdracht aan AIM blijft immers het gevaar bestaan dat de domeinnaam wordt overgedragen aan derden, die op hun beurt inbreuk (kunnen) maken of dreigen te (kunnen) maken op het merkrecht van Saab Aktiebolag c.s. Het staat Saboservice Molenaar evenwel vrij om van Saab Aktiebolag c.s. te verlangen dat dezen als tegenprestatie aan haar de kosten van registratie bij SIDN vergoeden, voor zover deze kosten als gevolg van de overdracht worden bespaard.

Vindplaatsen: LJN: [AX7752](#); BIE 2007, nr. 85, p. 431

Rb Haarlem, 17 mei 2006

(J.C.M. Swinkels, W. Veldhuijzen van Zanten en W.S.J. Thijs)

zaaknummer / rolnummer: 109285 / HA ZA 05-90

Vonnissen van 17 mei 2006

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht

SAAB AKTIEBOLAG,

gevestigd te Zweden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. AUTO IMPORT MAATSCHAPPIJ A.I.M.,

gevestigd te Vianen,

eiseressen,

procureur mr. H.K. Garvelink,

advocaten mrs. D. van der Kolk en M.A. de Kemp te Amsterdam, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SABOSERVICE MOLENAAR B.V.,

gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, gedaagde,

procureur mr. M. van Olden,

advocaten mrs. M. Van Olden en M. Bitter te Haarlem. Partijen zullen hierna Saab Aktiebolag en AIM, respectievelijk Saboservice Molenaar genoemd worden. Saab Aktiebolag en AIM zullen gezamenlijk Saab Aktiebolag c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de akte overlegging producties met 10 producties;
- de conclusie van antwoord met 6 producties;
- de conclusie van repliek;
- de conclusie van dupliek, tevens akte overlegging producties met 17 producties;
- de akte uitlating producties aan de zijde van Saab Aktiebolag c.s. met 1 productie;
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Saab Aktiebolag vervaardigt voertuigen, auto-onderdelen en -accessoires die wereldwijd onder het merk Saab op de markt worden gebracht. AIM is de officiële importeur in Nederland.

2.2. Saab Aktiebolag is onder meer houdster van het Benelux woordmerk 'Saab'. AIM is licentiehoudster voor Nederland van dit woordmerk. AIM is gerechtigd (sub-)licenties te verstrekken aan Saabdistributeurs en erkend reparateurs die deel uitmaken van haar distributienetwerk.

2.3. Saboservice Molenaar is een klein gespecialiseerd garagebedrijf dat sinds 1989 Saab auto's onderhoudt en repareert en Saab occasions verkoopt. Saboservice Molenaar is niet aangesloten bij het distributienetwerk van Saab Aktiebolag c.s.

2.4. Saboservice Molenaar voerde sinds 1993 de handelsnaam 'Saabservice Molenaar'. Eind 2000 heeft Saboservice Molenaar ook de domeinnamen 'saabservice.nl' en 'saabservicemolenaar.nl' geregistreerd.

2.5. In een brief van 18 december 2003 hebben Saab Aktiebolag c.s. Saboservice Molenaar gesommeerd om - voor zover thans relevant - geen gebruik meer te maken van een handelsnaam waarvan het element 'Saab' onderdeel uitmaakt.

2.6. In reactie op deze brief schrijft de toenmalige advocaat van Saboservice Molenaar in een brief van 22 december 2003 aan de advocaat van Saab Aktiebolag c.s. onder meer het volgende:

'Cliente heeft er geen moment aan gedacht dat haar handelsnaam inbreuk pleegt op het recht van uw cliënte(...). Zij heeft onverwijld het Saab-logo van haar website laten verwijderen, terwijl - uiteraard - de vermelding in de telefoongids, Gouden Gids etc. ter

gelegenheid van de eerstkomende uitgave zal zijn aangepast. Voorts zal cliënte op zeer korte termijn haar handelsnaam wijzigen.

Begin volgend jaar overleg ik nader met cliënte, waarna u van mij verneemt. Behoudens uw omgaand tegenbericht ga ik ervan uit uw cliënte met het bovenstaande naar genoegen te hebben bericht.'

2.7. In een brief van 10 februari 2004 schrijft de toenmalige advocaat van Saboservice Molenaar aan de advocaat van Saab Aktiebolag c.s. onder meer het volgende:

'1. Het is voor cliënte zeer nadelig indien zij de naam 'Saab Service Molenaar' niet langer mag gebruiken. (...) Voor het geval uw cliënte vasthoudt aan haar eis dat de handelsnaam dient te worden gewijzigd staat cliënte, als 'second-best-oplossing', het volgende voor ogen.

1. Saboservice Molenaar B.V.

2. Saboservice

3. Sabo Molenaar B.V.

(...)

3. Cliënte verneemt gaarne, ter voorkoming van eventualiteiten, het standpunt van uw cliënte met betrekking tot het voortgezet gebruik van de huidige domeinnaam op internet.'

2.8. In reactie op deze brief van 10 februari 2004 schrijft de advocaat van Saab Aktiebolag c.s. in een brief aan de toenmalige advocaat van Saboservice Molenaar onder meer het volgende:

'Clienten houden vast aan de inhoud van mijn sommatiebrief van 18 december 2003. Uw cliënte dient haar handelsnaam derhalve aan te passen aldus dat daarin het element Saab niet langer voorkomt. (...) Het spreekt voor zich dat een wijziging van de handelsnaam ook betekent dat de domeinnaam saabservicemolenaar.nl niet langer mag worden gebruikt.'

2.9. In maart 2004 heeft Saboservice Molenaar haar handelsnamen veranderd van 'Saabservice' en 'Saabservice Molenaar' in 'Saboservice' en 'Saboservice Molenaar'.

3. De vordering

3.1. Saab Aktiebolag c.s. vorderen dat de rechtbank, voor zover de wet toelaat, uitvoerbaar bij voorraad:

3.1.1.1. primair Saboservice Molenaar zal veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis tot nakoming van haar toezegging het gebruik van de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' te staken en gestaakt te houden en aldus het geregistreerd houden en ieder ander gebruik van de domeinnaam 'saabservicemolenaar.nl' te staken en gestaakt te houden en de registratie van die domeinnaam door te halen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (verder: de SIDN);

3.1.1.2. subsidiair Saboservice Molenaar zal veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkrecht van Saab Aktiebolag op het woordmerk 'Saab' in de Benelux te staken en gestaakt te houden, althans ieder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen de registratie, het geregistreerd houden en/of

ieder ander gebruik van de domeinnaam 'saabservice-molenaar.nl';

zowel primair als subsidiair

3.1.2. voor recht zal verklaren dat de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' inbreuk maakt op de merkrechten van Saab Aktiebolag c.s.

3.1.3. Saboservice Molenaar zal veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkrecht van Saab Aktiebolag op het woordmerk 'Saab' in de Benelux te staken en gestaakt te houden, althans ieder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen de registratie, het geregistreerd houden en ieder ander gebruik van de domeinnaam 'saabservice.nl';

3.1.4. Saboservice Molenaar zal veroordelen om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'saabservicemolenaar.nl' wordt doorgehaald bij de SIDN;

3.1.5. Saboservice Molenaar zal veroordelen om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'saabservice.nl' onvoorwaardelijk (waaronder begrepen dat Molenaar daarvoor geen vergoeding van Saab Aktiebolag c.s. mag verlangen) op naam wordt gesteld van, dan wel wordt overgedragen aan AIM, hetgeen onder meer inhoudt dat de tenaamstelling althans de overdracht in overeenstemming dient te zijn met het reglement voor Registratie Domeinnamen van de SIDN, en om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, (via haar provider) een verzoek tot tenaamstelling althans overdracht in te dienen bij de SIDN, alsmede om op eerste verzoek alle daartoe door de SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, onder gelijktijdig afschrift van alle op deze tenaamstelling, althans overdracht betrekking hebbende correspondentie aan mr. D. Van der Kolk, voornoemd;

3.1.6. Saboservice Molenaar zal veroordelen om indien nodig en zodra de mogelijkheid daartoe bestaat al het mogelijke te doen opdat de domeinnaam 'saabservice.nl' door middel van een verzoek van een provider, wordt verhuisd naar de provider van AIM, onder gelijktijdig afschrift van alle op deze verhuizing betrekking hebbende correspondentie aan mr. D. van der Kolk, voornoemd;

3.1.7. zal bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als de hiervoor onder 3.1.5 en 3.1.6 genoemde verzoeken, een en ander op de voet van artikel 3:300 Burgerlijk Wetboek;

3.1.8. Saboservice Molenaar zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van 5.000,- voor iedere dag of, zulks ter keuze van Saab Aktiebolag c.s., voor ieder geval, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige hierboven genoemde veroordeling;

3.1.9. Saboservice Molenaar zal veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven feiten leggen Saab Aktiebolag c.s. het volgende aan hun vorderingen ten grondslag. Saboservice Molenaar heeft bij brief van 22 december 2003 toegezegd dat ie-

der gebruik van de handelsnaam 'Saabservice Molenaar', dus ook het gebruik van de domeinnaam 'saabservicemolenaar.nl', zou worden gestaakt. Saab Aktiebolag c.s. vorderen nu primair nakoming van deze toezegging. Voorts maakt Saboservice Molenaar door gebruik te maken van een domein- en handelsnaam met het element 'Saab' inbreuk op het merk- en licentierecht van Saab Aktiebolag c.s. Ten slotte is het handelen van Saboservice Molenaar ook onrechtmatig nu Saab Aktiebolag c.s. de mogelijkheid wordt ontnomen zelf een website te exploiteren onder de naam 'saabservice.nl'.

4. Het verweer

4.1. Saboservice Molenaar heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Voorzover van belang zal bij de beoordeling van het geschil nader op het verweer worden ingegaan.

5. De beoordeling

5.1 Op grond van artikel 37 onder A Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) is de rechtbank bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen.

5.2 Saboservice Molenaar heeft aangevoerd dat zij als handelsnamen nu slechts 'Saboservice' en 'Saboservice Molenaar' gebruikt en dat de vordering tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' reeds om die reden moet worden afgewezen. Dit betoog faalt. Saab Aktiebolag c.s. hebben terecht gesteld dat Saboservice Molenaar er blijk van heeft gegeven de mogelijkheid open te laten in de toekomst haar oude handelsnaam weer te gaan voeren. Saboservice Molenaar betwist immers dat de handelsnaam inbreuk maakt en voert aan dat zij in de hiervoor onder 2.6 aangehaalde brief geen afstand heeft gedaan van haar handelsnamen 'Saabservice' en 'Saabservice Molenaar'.

5.3 Saab Aktiebolag c.s. stellen zich op het standpunt dat Saboservice Molenaar in bedoelde brief heeft toegezegd de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' te zullen wijzigen. Volgens Saab Aktiebolag c.s. is onder deze toezegging mede begrepen de wijziging van de domeinnamen 'saabservice.nl' en 'saabservicemolenaar.nl', aangezien deze domeinnamen worden gebruikt als handelsnaam. Saab Aktiebolag c.s. vorderen nakoming van deze toezegging. In bedoelde brief (zie 2.6) heeft de toenmalige advocaat van Saboservice Molenaar aan Saab Aktiebolag c.s. bericht dat zijn cliënte haar handelsnaam zal wijzigen. Nu Saboservice Molenaar ten tijde van deze brief de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' gebruikte en Saab Aktiebolag c.s. haar bij brief van 18 december 2003 uitdrukkelijk heeft gesommeerd het gebruik van deze naam te staken, kan deze mededeling niet anders worden opgevat dan als een toezegging om de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' te wijzigen. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat in de hiervoor aangehaalde brief van 10 februari 2004 namens Saboservice Molenaar een aantal opties wordt voorgesteld voor een nieuwe handelsnaam, voor het geval Saab Aktiebolag c.s. zouden vasthouden aan hun eis tot wijziging van de handelsnaam en dat Saboservice Molenaar haar handelsnaam uiteindelijk ook heeft gewijzigd conform haar eigen voorstel. Het betoog van Saboservice Molenaar dat zij de toezegging slechts heeft gedaan om gerechtelijke

stappen te voorkomen en dat zij daarom thans niet langer aan de toezegging kan worden gehouden, kan niet slagen. Uit niets in de correspondentie tussen partijen blijkt immers dat bij de toezegging door Saboservice Molenaar een voorbehoud in die zin is gemaakt.

5.4 Saboservice Molenaar heeft voorts aangevoerd dat zij heeft gedwaald en dat zij de overeenkomst waarop Saab Aktiebolag c.s. zich beroepen om die reden vernietigt. De rechtbank begrijpt het betoog van Saboservice Molenaar aldus dat zij nooit heeft bedoeld afstand te doen van haar handelsnaam. In dat geval is evenwel geen sprake van dwaling, maar zou het Saboservice Molenaar hebben ontbroken aan de wil om bedoelde toezegging te doen. Nu Saboservice Molenaar echter haar handelsnaam daadwerkelijk heeft gewijzigd, kan zij niet gevolgd worden in haar betoog dat zij de toezegging om haar handelsnaam te wijzigen destijds niet heeft gewild.

5.5 Anders dan Saab Aktiebolag c.s. menen, kan meergenoemde mededeling namens Saboservice Molenaar echter niet worden opgevat als een toezegging om ook de domeinnaam 'saabservicemolenaar.nl' te wijzigen. Saboservice Molenaar heeft immers in haar brief van 10 februari 2004 (zie 2.7) expliciet gevraagd naar het standpunt van Saab Aktiebolag c.s. met betrekking tot het voortgezet gebruik van de huidige domeinnaam. Nu Saab Aktiebolag c.s. in hun sommatiebrief van 18 december 2003 wel expliciet de handelsnaam 'Saabservice Molenaar B.V.' hebben genoemd, maar op geen enkele wijze hebben verwezen naar het gebruik van de domeinnaam 'saabservicemolenaar.nl', kan de daarop gevolgde toezegging van Saboservice Molenaar om haar handelsnaam te wijzigen niet worden opgevat als een toezegging om ook het gebruik van die domeinnaam te staken. De stelling van Saab Aktiebolag c.s. dat uit de literatuur en jurisprudentie volgt dat een domeinnaam gekwalificeerd kan worden als een handelsnaam kan niet tot een ander oordeel leiden. Het gaat er in dit geval immers om wat partijen zelf bij de sommatie en de toezegging voor ogen heeft gestaan.

5.6 Op grond van het voorgaande zal de vordering sub 3.1.1.1 tot nakoming van de toezegging worden toegewezen voor zover deze ziet op de handelsnaam 'Saabservice Molenaar'.

5.7 Saab Aktiebolag c.s. hebben gesteld dat Saboservice Molenaar met het gebruik van handels- en domeinnamen met daarin het woord 'Saabservice' - al dan niet met de toevoeging 'Molenaar' - inbreuk maakt op haar rechten op het woordmerk 'Saab'.

Saboservice Molenaar heeft hiertegen in de eerste plaats aangevoerd dat zij het woord 'Saab' alleen 'als begrip' gebruikt en dat de vorderingen reeds hierom moeten worden afgewezen. Voorzover Saboservice Molenaar hiermee wil betogen dat van merkinbreuk geen sprake is, omdat zij geen gebruik maakt van het beeldmerk van Saab, faalt dit verweer. Ook gebruik van het woord 'Saab' kan merkinbreuk opleveren, met name nu Saab Aktiebolag c.s. zich beroepen op hun woordmerk. Voorzover Saboservice Molenaar hiermee wil aanvoeren dat zij het woord 'Saab' in haar domeinnaam gebruikt om het publiek te informeren over de aard van

haar dienstverlening, zal daarop in het hierna volgende nader worden ingegaan.

5.8 In de tweede plaats heeft Saboservice Molenaar aangevoerd dat het merkrecht van Saab Aktiebolag c.s. is uitgeput. Dit verweer wordt verworpen op grond van het volgende.

5.9 Niet in geschil is dat Saboservice Molenaar zich richt op reparatie en wederverkoop van auto's van het merk Saab die door of met toestemming van Saab Aktiebolag c.s. onder dit merk in de Europese Unie in de handel zijn gebracht.

5.10 Blijkens de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak BMW/Deenik (HvJEG 23-02-1999, NJ 2001, 134) levert gebruik van een merk door een derde om bij het publiek aan te kondigen dat hij waren voorzien van dit merk wederverkoopt of reparatie en onderhoud aan waren voorzien van dit merk verricht, gebruik van het merk op in de zin van artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn (artikel 13, lid 1a BMW). De merkhouders kan zich tegen dit merkgebruik verzetten, tenzij een van de in de Richtlijn/Merkenwet opgenomen uitzonderingsgevallen zich voordoet. Deze uitzonderingen beogen de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten op het merk en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht wordt beschermd zonder de vrije mededinging verder dan noodzakelijk te beperken. Voor wat betreft aankondigingen van de wederverkoop van tweedehands auto's gaat het daarbij om de uitzonderingen van artikel 7, lid 2 Richtlijn (artikel 13, lid 9 BMW). Voor wat betreft aankondigingen betreffende reparatie en service, waar het onderhavige geschil op ziet, gaat het om de uitzonderingen van artikel 6, lid 1c van de Richtlijn (artikel 13, lid 7c BMW), inhoudende dat de merkhouders zich niet kan verzetten tegen gebruik van het merk door een derde, wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar - in dit geval de bestemming van de aangeboden dienst - aan te geven. In dat geval is het recht van de merkhouders uitgedoofd. Het is een merkhouders in die gevallen niet toegestaan een derde te verbieden van zijn merkgebruik te maken, tenzij het merk zo wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouders bestaat. Het gaat er daarbij om of het voor informatie-doeleinden bestemd gebruik van het merk dat in geschil is, noodzakelijk is om het recht van reparatie en service te verzekeren en of dit de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

5.11 Met Saab Aktiebolag c.s. is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik van de domeinnamen 'saabservice.nl' en 'saabservicemolenaar.nl' de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Saboservice Molenaar en de Saaborganisatie. De domeinnaam 'saabservice.nl' kan de indruk wekken dat daarmee toegang wordt verkregen tot een website van Saab Aktiebolag c.s., terwijl de

toevoeging 'molenaar' kan suggereren dat de houder van die domeinnaam tot het netwerk van Saab Aktiebolag c.s. behoort. Het gebruik van de door Saboservice Molenaar geregistreerde domeinnamen is voorts niet noodzakelijk om het publiek te informeren over de aard van de dienstverlening door Saboservice Molenaar. De rechtbank acht aannemelijk dat genoemde domeinnamen voor een relevant deel van het publiek een dergelijke informatiefunctie ook niet heeft en dat het publiek deze domeinnamen veeleer zal opvatten als wervend. Zodoende wordt door het gebruik van het woordmerk 'Saab' in de domeinnamen van Saboservice Molenaar ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Saab. Dit effect wordt nog versterkt doordat, anders dan Saboservice Molenaar betoogt, de term 'saabservice' kan worden opgevat als service/onderhoud afkomstig van de Saaborganisatie en niet noodzakelijkerwijs uitsluitend zal worden opgevat als onderhoud verricht door niet tot de Saaborganisatie behorende bedrijven. Het woord 'service' maakt immers, anders dan bijvoorbeeld het woord 'occasions', niet direct duidelijk dat het om gebruikte auto's gaat, zodat het publiek niet onmiddellijk behoeft te begrijpen dat het hier ook een niet door de merk-/licentiehouders erkende serviceverlener kan betreffen. Daaraan doet niet af dat op de website van Saboservice Molenaar staat vermeld dat van een band met Saab Aktiebolag c.s. geen sprake is. Van belang is immers of de indruk van een commerciële band wordt gewekt door het gebruik van het merk en niet of deze indruk nadien op enige wijze wordt weggenomen. Op dat moment heeft Saboservice Molenaar immers al ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Saab en is de waarde van het merk al aangetast. Het gebruik door Saboservice Molenaar van de woorden 'saabservice' of 'saabservicemolenaar' in haar handels- en/of domeinnamen is derhalve een ontoelaatbare inbreuk op de merkrechten van Saab Aktiebolag c.s.

5.12 Saboservice Molenaar heeft nog aangevoerd dat Saab Aktiebolag c.s. geacht kunnen worden stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het gebruik door Saboservice Molenaar van de naam 'Saabservice', dan wel dat zij hun recht om tegen dat gebruik op te treden hebben verwerkt, aangezien zij al sinds 1993 van het constante gebruik van deze naam op de hoogte zijn. Dit betoog kan niet slagen. Het enkele feit dat Saab Aktiebolag c.s. niet eerder actie hebben ondernomen tegen het gebruik door Saboservice Molenaar van de naam 'Saabservice' is immers onvoldoende om daaruit te kunnen afleiden dat zij stilzwijgend hebben ingestemd met dat gebruik. Evenmin is enkel stilzitten of enkel tijdsverloop voldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Voorts is de omstandigheid dat Saboservice Molenaar haar onderdelen betreft bij een officiële Saab-dealer onvoldoende om op grond daarvan een stilzwijgend akkoord van Saab Aktiebolag c.s. met het gebruik van de naam 'Saabservice' aan te nemen. Een beroep op goede trouw kan Saboservice Molenaar ook niet baten, aangezien zij op het moment dat zij de naam

'Saabservice' is gaan gebruiken van de oudere merkrechten van Saab Aktiebolag c.s. op de hoogte was of behoorde te zijn.

5.13 Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen 3.1.2 tot en met 3.1.5 van Saab Aktiebolag c.s. worden toegewezen met inachtneming van het navolgende.

5.14 Aangezien de sub 3.1.3 gevorderde veroordeling tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op het merkrecht van Saab Aktiebolag c.s. zal worden toegewezen, komt de rechtbank aan de subsidiair gevorderde veroordeling tot het staken en gestaakt houden van ieder onrechtmatig handelen niet toe.

5.15 De eigen aard van de technische exclusiviteit van de domeinnaam rechtvaardigt de sub 3.1.5 gevorderde overdracht. Zonder overdracht aan AIM blijft immers het gevaar bestaan dat de domeinnaam wordt overgedragen aan derden, die op hun beurt inbreuk (kunnen) maken of dreigen te (kunnen) maken op het merkrecht van Saab Aktiebolag c.s. Het staat Saboservice Molenaar evenwel vrij om van Saab Aktiebolag c.s. te verlangen dat dezen als tegenprestatie aan haar de kosten van registratie bij SIDN vergoeden, voor zover deze kosten als gevolg van de overdracht worden bespaard.

5.16 Aangezien Saab Aktiebolag c.s. sub 3.1.5 onder meer heeft gevorderd dat Saboservice Molenaar bij SIDN een verzoek zal indienen tot tenaamstelling, danwel tot overdracht van de domeinnaam 'saabservice.nl' van respectievelijk aan Saab Aktiebolag c.s. en deze vordering dus een keuzemogelijkheid met zich brengt, zal de gevorderde bepaling dat dit vonnis in de zin van art. 3:300 BW dezelfde kracht heeft als het sub 3.1.5 genoemde verzoek worden afgewezen.

5.17 De sub 3.1.6 gevorderde veroordeling tot medewerking aan verhuizing van de domeinnaam naar de provider van AIM zal bij gebreke van een deugdelijke grondslag worden afgewezen.

5.18 In de omstandigheid dat Saab Aktiebolag c.s. nadat zij naar eigen zeggen op de hoogte was gekomen van het met hun merkrecht strijdig gebruik enige tijd heeft gewacht met het instellen van de onderhavige vorderingen, ziet de rechtbank aanleiding om Saboservice Molenaar een langere termijn te gunnen dan gevorderd om aan de veroordelingen te voldoen. Voorts zal de gevorderde dwangsom worden gematigd en aan een maximum worden gebonden.

5.19 Saboservice Molenaar heeft aangevoerd dat een wijziging van de domeinnaam voor haar dermate grote gevolgen heeft dat de gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring moet worden afgewezen. Saboservice Molenaar zou onevenredig zwaar worden benadeeld als zij haar domeinnamen moet opgeven, aangezien Saab kenners en liefhebbers haar via deze domeinnamen weten te vinden, aldus Saboservice Molenaar. Nu Saab Aktiebolag c.s., zoals hiervoor onder 5.16 al overwogen, enige tijd gewacht heeft met het instellen van de onderhavige vorderingen, moet het belang van Saboservice Molenaar bij behoud van de bestaande toestand tot op een eventueel in te stellen rechtsmiddel is beslist zwaarder wegen dan het belang van Saab Aktiebolag c.s. bij onmiddellijke staking van het gebruik van de

gewraakte domeinnamen. Voor zover de veroordeling ziet op staking en/of overdracht van de domeinnamen zal daarom de daarvoor gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring worden afgewezen. Dit geldt niet voor de veroordelingen die zien op de handelsnaam 'Saabservice Molenaar', aangezien deze thans al niet meer in gebruik is.

5.20 Als de in het ongelijk te stellen partij zal Saboservice Molenaar worden veroordeeld in de kosten van het geding. Deze kosten worden aan de zijde van Saab Aktiebolag c.s. begroot op:

- vast recht €241,00

- salaris procureur €2.034,00 (4,5 punten x €452,00)

Totaal €2.275,00

6 De beslissing

De rechtbank

6.1 veroordeelt Saboservice Molenaar met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis tot nakoming van haar toezegging het gebruik van de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' te staken en gestaakt te houden;

6.2 verklaart voor recht dat de handelsnaam 'Saabservice Molenaar' inbreuk maakt op de merkrechten van Saab Aktiebolag c.s.

6.3 verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

6.4 veroordeelt Saboservice Molenaar om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkrecht van Saab Aktiebolag op het woordmerk 'Saab' in de Benelux te staken en gestaakt te houden;

6.5 veroordeelt Saboservice Molenaar om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'saabservicemolenaar.nl' wordt doorgehaald bij de SIDN;

6.6 veroordeelt Saboservice Molenaar om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'saabservice.nl' onvoorwaardelijk op naam wordt gesteld van, dan wel wordt overgedragen aan AIM - waarbij het Saboservice Molenaar vrijstaat te verlangen dat Saab Aktiebolag c.s. als tegenprestatie aan haar de kosten van registratie bij SIDN vergoeden, voor zover deze als gevolg van de overdracht worden bespaard - hetgeen onder meer inhoudt dat de tenaamstelling althans de overdracht in overeenstemming dient te zijn met het reglement voor Registratie Domeinnamen van de SIDN, en om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, (zo nodig via haar provider) een verzoek tot tenaamstelling althans overdracht in te dienen bij de SIDN, alsmede om op eerste verzoek alle daartoe door de SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, onder gelijktijdig afschrift van alle op deze tenaamstelling, althans overdracht betrekking hebbende correspondentie aan mr. D. Van der Kolk, voornoemd;

6.7 veroordeelt Saboservice Molenaar tot betaling van een dwangsom van €1.000,- (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag of - zulks ter keuze van Saab Aktiebolag c.s. - voor ieder geval, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige hierboven genoemde veroor-

deling, met een maximum van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro);

6.8 veroordeelt Saboservice Molenaar in de kosten van dit geding tot op heden aan de zijde van Saab Aktiebolag c.s. begroot op €2.275,00.

6.9 wijst af het meer of anders gevorderde

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C.M. Swinkels, mr. W. Veldhuijzen van Zanten en mr. W.S.J. Thijs en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2006