

Vzgr Rb Den Haag, 21 juni 2006, AMC**MERKENRECHT****Geen verzet tegen handelsnaam****Artikel 9 GMeV geeft niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten c.g. als handelsnaam**

Artikel 9 van de Gemeenschapsmerkverordening geeft de houder van een gemeenschapsmerk het recht zich te verzetten tegen het daarin bedoelde gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verarring bij het publiek kan ontstaan, omvattende het gevaar van associatie met het merk. Het geeft echter niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals die bevoegdheid wel is opgenomen in artikel 13A lid 1 onder d BMW. Toepasselijkheid van die bepaling kan niet worden aangenomen op grond van artikel 14 van de Gemeenschapsmerkverordening nu de door de Merkenrichtlijn opengelaten mogelijkheid om die bevoegdheid aan de merkhouder toe te kennen in de verordening achterwege is gelaten. De vordering tot staking van het gebruik van de handelsnaam kan reeds om die reden niet worden toegewezen op grond van het merkenrecht van [X].

Gebruik als merk**Gebruik als merk o.m. door gebruik als onderdeel van domeinnaam voor aangeboden motoronderdelen**

[X] stelt dat Veldhuisen en Engineparts de vermelding 'AMC' op documenten niet (uitsluitend) gebruiken als handelsnaam, maar (ook) als merk. Met dit betoog kan in zoverre worden meegegaan dat voorshands moet worden geoordeeld dat het teken 'AMC' in combinatie met de afbeelding van een motorblok kennelijk ook wordt gebruikt ter onderscheiding van door Veldhuisen en Engineparts aangeboden motoren of daarmee samenhangende diensten en is gericht op afzet. Het gebruik van het teken in de domeinnaam www.amc-engineparts.nl wordt eveneens voorshands tevens als merkgebruik aangemerkt omdat het kennelijk wordt gebruikt ter onderscheiding van aangeboden motoronderdelen. Voorts staat, zoals hiervoor vermeld, vast dat Veldhuisen het teken gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten.

Verbod beperkt tot gebruik als merk**• Geen verbod terzake van gebruik oudere handelsnaam**

Het vermelde gebruik kan Veldhuisen en Engineparts niet worden verboden indien zij het teken tevens ge-

bruiken ter aanduiding van hun oudere handelsnaam en sprake is van gebruik volgens de eerdere gebruiken in nijverheid en handel (vergelijk HvJ EG 16 november 2004 C-245/02). De vermelding op documenten van het teken 'AMC' in combinatie met de afbeelding van een motorblok valt binnen deze grenzen.

• Gebruik domeinnaam gaat verder dan enkel handelsnaam en niet van slechts plaatselijke betekenis

Met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam moet voorshands worden geoordeeld dat het niet aan die laatste eis voldoet. In dit verband is van belang dat, zoals [X] onweersproken heeft gesteld, Engineparts ten tijde van registratie van de domeinnaam op de hoogte was van het merk van [X]. Door toevoeging van het woord 'Engineparts' aan 'AMC' is bovendien het verwarringsgevaar vergroot terwijl Engineparts door de ontwikkeling van een meertalige website het gebied waarin zij haar handelsnaam gebruikt heeft uitgebreid. Het gebruik van de domeinnaam kan ook niet worden gerechtvaardigd met een beroep op artikel 107 lid 3 van de Gemeenschapsmerkverordening omdat dit gebruik van de handelsnaam niet als uitoefening van een ouder recht kan worden beschouwd en bovendien niet slechts van plaatselijke betekenis is.

• Gebruik ook niet beperkt tot gebruik voor merkhouder in verkeer gebrachte cilinderkoppen

De omstandigheid tot slot dat Engineparts cilinderkoppen te koop aanbiedt met het merk AMC, die door of met toestemming van [X] in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, maakt het gebruik van het teken evenmin toelaatbaar omdat niet is gesteld of gebleken dat het gebruik is beperkt tot de verdere verhandeling van die cilinderkoppen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 32, p. 193

Vzgr Rb Den Haag, 21 juni 2006

(P.G.J. de Heij)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 265246 / KG ZA 06-573

Vonnis in kort geding van 21 juni 2006

in de zaak van

[X], wonende te Nules (Castellón), Spanje,

eiser,

procureur mr. A.H. de Bosch Kemper-de Hilster, tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. AUTO MOTOREN CENTRUM VAN VELDHUISEN B.V.,

gevestigd te Wekerom, gemeente Ede,

gedaagde, en

2. AMC-ENGINEPARTS B.V.,

gevestigd te Ede,

vrijwillig verschenen,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. C.J. van Dijk te Eden.

Partijen zullen hierna [X], Veldhuisen en Engineparts worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van Veldhuisen,
- het uitgebrachte herstelexploit,
- de mondelinge behandeling op 7 juni 2006,
- de pleitnota van [X],
- de pleitnota van Veldhuisen en Engineparts.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2.1.1. [X] is houder van (onder meer) het Gemeenschaps(woord)merk 'AMC', gedeponeerd op 6 mei 1996 en op 24 september 1998 onder nummer 000257766 geregistreerd voor waren in klasse 7 met omschrijving 'Cylinder heads for engines'.

2.1.2. Veldhuisen gebruikt het teken 'AMC' ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten.

2.1.3. Veldhuisen en Engineparts gebruiken op uitgaande zakelijke documenten zoals op facturen en afleveringsbonnen de vermelding 'AMC', zowel uitsluitend deze letters als in combinatie met de afbeelding van een motorblok.

2.1.4. Engineparts is houdster van de domeinnaam www.AMC-Engineparts.nl. Deze domeinnaam is op 23 februari 2004 geregistreerd. Op deze website biedt Engineparts motoren andere auto-onderdelen te koop aan, waaronder cilinderkoppen. Engineparts verkoopt (al dan niet op de website aangeboden) cilinderkoppen met het merk AMC die door of met toestemming van [X] in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.

3. Het geschil

3.1. [X] vordert na eiswijziging van Veldhuisen en Engineparts samengevat:

- a. een verbod op inbreuk op zijn merkrecht, in het bijzonder door het gebruik van de domeinnaam en de handelsnaam 'AMC';
- b. afgifte ter vernietiging van inbreukmakende producten, met nevenvorderingen;
- c. afgifte van briefpapier waarop Veldhuisen en Engineparts de vermelding 'AMC' hebben geplaatst;
- d. een voorschot op af te dragen winst van € 10.000,- en op gemaakte buitengerechtigde incassokosten van € 3000,-.

3.2. Aan de vorderingen legt [X], zoals hij ter zitting nader heeft gepreciseerd, de stelling ten grondslag dat Veldhuisen en Engineparts door de hiervoor vermelde handelingen inbreuk maken op zijn merkrecht en op zijn (oudere) recht op de handelsnaam 'AMC'. Hoewel het gevorderde anders suggereert stelt [X] niet dat Veldhuisen en Engineparts het merk aanbrengen op zaken of de verpakking daarvan.

3.3. Veldhuisen en Engineparts voeren verweer. Veldhuisen en Engineparts betwisten onder meer dat [X] in Nederland de handelsnaam 'AMC' voert. Zij stellen daarentegen dat hun rechtsvoorganger, W. Veldhuisen, al vanaf 1988 de handelsnaam 'AMC' heeft gebruikt, dat het recht op deze handelsnaam op hen is overgegaan en dat zij zich derhalve kunnen beroepen op een ouder recht dan het merkdepot. Zij menen dat sprake is

van een geldige reden als bedoeld in artikel 13A lid 1 onder d Benelux Merkenwet (BMW), zodat [X] het gebruik van de handelsnaam niet op grond van zijn merkrecht kan tegengaan. Veldhuisen en Engineparts doen voorts beroep op artikel 107 lid 3 van Verordening 40/94 (verder: Gemeenschapsmerkverordening), inhoudende dat de houder van het Gemeenschapsmerk geen bezwaar kan maken tegen een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Voor zover de vorderingen van [X] zijn gebaseerd op het merkrecht is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van artikelen 91, 92 en 93 lid 1 Gemeenschapsmerkverordening jo. art. 3 van de uitvoeringswet van die verordening.

4.2. Uit de gestelde voortdurende inbreuk op het merken handelsnaamrecht van [X] volgt het spoedeisend belang bij de daarmee samenhangende gevraagde voorzieningen.

4.3. Het gevorderde verbod op gebruik van de handelsnaam 'AMC'

4.3.1. Volgens [X] voert hij vanaf 1970 de handelsnaam 'AMC', ook in Nederland. [X] heeft dat in deze procedure echter op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. Het gevorderde kan derhalve niet op grond van het gestelde handelsnaamrecht worden toegewezen.

4.3.2. Op grond van de door [X] als productie 5 overgelegde facturen en bonnen is daarentegen wél aannemelijk dat de rechtsvoorganger van Veldhuisen en Engineparts de handelsnaam 'AMC' vanaf 1988 heeft gebruikt. Anders dan [X] stelt moet gezien die producties voorshands worden aangenomen dat het gebruik van voldoende omvang is geweest om het recht op de handelsnaam te doen ontstaan.

4.3.3. [X] heeft de overdracht van de handelsnaam aan Veldhuisen en Engineparts in twijfel getrokken. Nu echter niet is weersproken dat Veldhuisen en Engineparts, ieder voor een deel, de onderneming van W. Veldhuisen hebben voortgezet kan in deze procedure van die overdracht worden uitgegaan.

4.3.4. Artikel 9 van de Gemeenschapsmerkverordening geeft de houder van een gemeenschapsmerk het recht zich te verzetten tegen het daarin bedoelde gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, omvattende het gevaar van associatie met het merk. Het geeft echter niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals die bevoegdheid wel is opgenomen in artikel 13A lid 1 onder d BMW. Toepasselijkheid van die bepaling kan niet worden aangenomen op grond van artikel 14 van de Gemeenschapsmerkverordening nu de door de Merkenrichtlijn opengelaten mogelijkheid om die bevoegdheid aan de merkhouder toe te kennen in de verordening achterwege is gelaten. De vordering tot staking van het gebruik van de handelsnaam kan reeds om die reden niet worden toegewezen op grond van het merkrecht van [X].

Artikel 5a Handelsnaamwet biedt daarvoor evenmin een grondslag omdat moet worden uitgegaan van de oudere handelsnaam van Veldhuisen en Engineparts.

4.3.5. Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat Veldhuisen en Engineparts in ieder geval niet kan worden verboden gebruik te maken van het teken 'AMC' voor zover zij het gebruiken uitsluitend als handelsnaam.

4.4. Het gevorderde verbod op overige inbreuken op het merkrecht

4.4.1. [X] stelt dat Veldhuisen en Engineparts de vermelding 'AMC' op documenten niet (uitsluitend) gebruiken als handelsnaam, maar (ook) als merk. Met dit betoog kan in zoverre worden meegegaan dat voorshands moet worden geoordeeld dat het teken 'AMC' in combinatie met de afbeelding van een motorblok kennelijk ook wordt gebruikt ter onderscheiding van door Veldhuisen en Engineparts aangeboden motoren of daarmee samenhangende diensten en is gericht op afzet. Het gebruik van het teken in de domeinnaam www.amc-engineparts.nl wordt eveneens voorshands tevens als merkgebruik aangemerkt omdat het kennelijk wordt gebruikt ter onderscheiding van aangeboden motoronderdelen. Voorts staat, zoals hiervoor vermeld, vast dat Veldhuisen het teken gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten.

4.4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat, zo het door Veldhuisen en Engineparts gebruikte teken al niet gelijk is aan het merk, in ieder geval sprake is van een overeenstemmend teken. Veldhuisen en Engineparts bestrijden evenmin dat motoren, motoronderdelen en motorrevisiediensten moeten worden aangemerkt als waren en diensten, soortgelijk aan de waren waarvoor het merk van [X] is geregistreerd.

4.4.3. Veldhuisen en Engineparts hebben betoogd dat bij het relevante publiek, waartoe zij rekenen ondernemers in de autobranche/revisiebranche, geen verwarring kan ontstaan. Verwarringsgevaar is onder meer aanwezig indien het relevante publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk, aldus dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de door Veldhuisen en/of Engineparts aangeboden waren of diensten afkomstig zijn van [X] of van een met hem gelieerde of door hem gelicentieerde onderneming.

4.4.4. Voorshands is aannemelijk dat bij het relevante publiek, ook al zou dat publiek bestaan uit ondernemers die werkzaam zijn in dezelfde branche als Veldhuisen en Engineparts en dat daarom mogelijk minder snel in verwarring wordt gebracht, door gebruik van het teken het hiervoor bedoelde gevaar voor verwarring kan ontstaan.

4.4.5. Het vermelde gebruik kan Veldhuisen en Engineparts niet worden verboden indien zij het teken tevens gebruiken ter aanduiding van hun oudere handelsnaam en sprake is van gebruik volgens de eerdere gebruiken in nijverheid en handel (vergelijk HvJ EG 16 november 2004 C-245/02). De vermelding op documenten van het teken 'AMC' in combinatie met de afbeelding van een motorblok valt binnen deze grenzen. Met betrekking tot het gebruik van de

domeinnaam moet voorshands worden geoordeeld dat het niet aan die laatste eis voldoet. In dit verband is van belang dat, zoals [X] onweersproken heeft gesteld, Engineparts ten tijde van registratie van de domeinnaam op de hoogte was van het merk van [X]. Door toevoeging van het woord 'Engineparts' aan 'AMC' is bovendien het verwarringsgevaar vergroot terwijl Engineparts door de ontwikkeling van een meertalige website het gebied waarin zij haar handelsnaam gebruikt heeft uitgebreid.

4.4.6. Het gebruik van de domeinnaam kan ook niet worden gerechtvaardigd met een beroep op artikel 107 lid 3 van de Gemeenschapsmerkverordening omdat dit gebruik van de handelsnaam niet als uitoefening van een ouder recht kan worden beschouwd en bovendien niet slechts van plaatselijke betekenis is.

4.4.7. De omstandigheid tot slot dat Engineparts cilinderkoppen te koop aanbiedt met het merk AMC, die door of met toestemming van [X] in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, maakt het gebruik van het teken evenmin toelaatbaar omdat niet is gesteld of gebleken dat het gebruik is beperkt tot de verdere verhandeling van die cilinderkoppen.

4.4.8. Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van de domeinnaam door Engineparts dient te worden verboden. Hetzelfde geldt voor het gebruik door Veldhuisen van het teken 'AMC' ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten nu niet is aangevoerd dat met betrekking tot die diensten tevens sprake is van gebruik ter aanduiding van de handelsnaam. Aannemelijk is dat [X] als merkgerechtigde bij het verbod belang heeft ook al wordt, zoals Veldhuisen en Engineparts hebben aangevoerd, de onderneming gedreven door de rechtspersoon Amadeo Marti Carbonell S.A.

4.5. De vorderingen vermeld onder b, die kennelijk uitgaan van door Veldhuisen en/of Engineparts verkochte inbreukmakende producten, kunnen niet worden toegewezen nu van dergelijke producten ook in de visie van [X] geen sprake is. Voorts is enig spoedseisend belang bij toewijzing van de vorderingen vermeld onder b, c en d niet gebleken en zijn die voorzieningen in het kader van deze procedure onnodig verstrekkend. Aan het gevorderde verbod zal een termijn worden verbonden.

4.6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 260 Rv. wordt een termijn bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.

4.7. Partijen zijn ieder op punten in het ongelijk gesteld. Om die reden wordt bepaald dat zij de eigen proceskosten dragen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- beveelt Veldhuisen en Engineparts na afloop van een termijn van twee weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het gemeenschapsmerkrecht van [X] te staken en gestaakt te houden, meer specifiek elk gebruik van de domeinnaam www.AMCEngineparts.nl, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding of voor elke dag dat deze voortduurt, een en ander ter keuze van [X];
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af;
 - bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen;
 - bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien [X] niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, zijn eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts gedaagden een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank hebben ingediend.
-