

Hof Amsterdam, 14 december 2006 en 11 januari 2007, Portakabin adword



MERKENRECHT

Ongerechtvaardigd voordeel

[Door gebruik merk Portakabin als adword wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken nu Primakabin substantiele omzet in tweedehands Portakabin units heeft](#)

Met betrekking tot het beroep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder d BVIE deelt het hof voorshands het oordeel van de voorzieningenrechter dat door het gebruik van het merk van Portakabin als adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de directeur van Primakabin, ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat meer dan 50% van de omzet van Primakabin bestaat uit de handel in tweedehands units van het merk Portakabin. Portakabin heeft weliswaar gesteld dat Primakabin niet gespecialiseerd is in de verkoop van Portakabin producten maar dat neemt niet weg dat Primakabin voor het geregelde en substantiële aanbod van die door Portakabin in de Europese Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten gerechtigd is het merk Portakabin te gebruiken. Het voordeel dat Primakabin heeft door belangstellenden naar haar site te leiden waarop zij tweedehands units van Portakabin aanbiedt is dan ook gerechtvaardigd.

[Wel vereist dat aan adwords verbonden advertentie doorlinkt naar subpagina waarop tweedehands Portakabin units worden aangeboden](#)

Voorzover Portakabin evenwel bezwaar maakt tegen het feit dat de aan de adwords verbonden advertentie van Primakabin niet is doorgelinkt naar de subpagina van de site van Primakabin waarop de tweedehands units van Portakabin worden aangeboden maar naar de hoofdpagina van Primakabin's website is haar bezwaar gegrond. Het gebruik van het merk PORTAKABIN is slechts gerechtvaardigd voor-zover het wordt gebruikt voor de desbetreffende waren en derhalve enkel voor het direct doorgeleiden naar de subpagina waarop Primakabin tweedehands units van Portakabin aanbiedt.

Gebruik als soortnaam niet toegestaan

Evenzeer gegrond is het bezwaar van Portakabin tegen de huidige tekst van de advertentie: "*gebruikte portakabins*", aangezien Portakabin niet behoeft te accepteren dat haar merk als soortnaam wordt gebruikt. Het hof laat de tekst van de 'oude' advertentie verder buiten beschouwing aangezien die advertentie thans niet meer wordt gebruikt en Primakabin ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat zij die tekst ook in de toekomst niet meer zal gebruiken. Primakabin kan eenvoudig aan het hierna te geven verbod voldoen door, bijvoorbeeld, de gewraakte tekst te vervangen door: *gebruikte Portakabin units*.

PROCESRECHT

Uitvoerbaar bij voorraad

[11 januari 2007: Uitvoerbaarverklaring bij voorraad op verzoek ex artikel 32 Rv](#)

Het hof verstaat het verzoek van Portakabin aldus dat zij verzoekt het eindarrest aan te vullen in de zin van [artikel 32 Rv](#). Gelet op het door het hof in het eindarrest bepaalde verbod en gebod en de daaraan verbonden dwangsom alsmede gelet op de omstandigheid dat Primakabin tot aan het eindarrest geen (specifiek) verweer heeft gevoerd tegen de vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad, zal het hof deze alsnog toewijzen en het eindarrest als hierna te melden aanvullen.

Vindplaatsen: LJN: [AZ6457](#) en [AZ6460](#), IER 2007, nr. 27, p. 114

Hof Amsterdam, 14 december 2006 en 11 januari 2007

(M. Coetier, N. van Lingen en J.H. Huijzer)

ARREST

in de zaak van:

1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Engels recht PORTAKABIN LIMITED, gevestigd te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PORTAKABIN B.V.,
gevestigd te Sliedrecht,
APPELLANTEN,

procureur: mr. A. van Beelen,
t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIMAKABIN B.V.,
gevestigd te Klundert,
GEÏNTIMEERDE,
procureur: mr. O.H.J. Schmutzer.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna tezamen in enkelvoud Portakabin genoemd en afzonderlijk Portakabin Limited en Portakabin B.V., terwijl geïntimeerde wordt aangeduid als Primakabin.

Bij exploit van 5 april 2006 is Portakabin in hoger beroep gekomen van het vonnis van de

voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam van 9 maart 2006, in kort geding onder nummers 334608/KG 06-183 OdC gewezen tussen Portakabin als eiseres en Primakabin als gedaagde.

Door aanzegging bij exploit van 13 juni 2006 heeft Primakabin de zaak vervroegd op de rol gebracht.

Bij memorie van grieven heeft Portakabin tegen het vonnis waarvan beroep tien grieven aangevoerd, producties in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, haar oorspronkelijke vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Primakabin in de kosten van het geding in beide instanties.

Bij memorie van antwoord, met één productie, heeft Primakabin de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van Portakabin in de kosten van, naar het hof begrijpt, het geding in hoger beroep.

Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 24 november 2006 hun standpunten nader doen toelichten aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities, Portakabin door haar procureur en Primakabin door haar procureur en mr. M.G. Schrijvers, advocaat te Amsterdam. Bij die gelegenheid heeft Primakabin nog producties in het geding gebracht.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van het geding in beide instanties.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in overweging 1 onder de letters a tot en met h een opsomming gegeven van de feiten waarvan in dit geding wordt uitgegaan. In grief 1 voert Portakabin aan dat de voorzieningenrechter in zijn opsomming op een drietal onderdelen onvolledig is geweest. Portakabin gaat hierbij eraan voorbij dat ingevolge art. 230 lid 1 sub e Rv. een rechter niet meer feiten in zijn vonnis behoeft te vermelden dan waarop zijn beslissing berust. De grief faalt derhalve. Voorzover de door Portakabin vermelde feiten alsnog van belang mochten blijken te zijn komt het hof hierop nog terug. Voor het overige bestaat omtrent de feiten geen geschil zodat deze ook het hof tot uitgangspunt dienen.

3. Beoordeling

3.1. Portakabin Limited is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en rechthebbende op het Benelux woordmerk en het Gemeenschapswoordmerk PORTAKABIN. Portakabin B.V., opgericht in 1971, is een dochter van Portakabin Limited en houdt zich eveneens bezig met de productie en verkoop van mobiele bouwsystemen. Portakabin B.V. maakt krachtens licentie gebruik van het merk en de handelsnaam PORTAKABIN.

Primakabin verkoopt en verhuurt onder haar merk Primakabin nieuwe en gebruikte mobiele bouwsystemen, waaronder tweedehands units van Portakabin.

Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun producten aan via hun respectieve sites op het internet. Bij het adverteren via het internet kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma's als Google zogenaamde adwords op te geven. Wordt in de zoekmachine zo'n adword ingetikt

dan verschijnt een verwijzing naar de website van de adverteerder ofwel in de lijst met gevonden pagina's ofwel als advertentie rechts op de resultatenpagina onder het kopje "Gesponsorde Koppelingen". Beide partijen maken gebruik van deze manier van adverteren. Primakabin heeft bij de zoekprogramma's Google, Ilse en Vindex onder meer als adwords 'portakabin', 'portacabin', 'portokabin' en 'portocabin' opgegeven. Aanvankelijk luidde de aanhef van de advertentie van Primakabin die verschijnt na het intikken van één van de adwords "nieuwe en gebruikte units". Na wijziging luidt deze tekst thans: "gebruikte portakabins".

Primakabin is meerdere malen gesommeerd om haar inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Portakabin door het gebruikmaken van voornoemde adwords te staken, hetgeen Primakabin steeds heeft geweigerd.

3.2. Daarop heeft Portakabin bij de dit geding inleidende dagvaarding gevorderd – kort samengevat – Primakabin op straffe van een dwangsom

a) te gebieden elk gebruik van het woord PORTAKABIN of enig ander met woordmerk van Portakabin overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de adwords portakabin, portacabin, portokabin en portocabin;

b) te gebieden om de zoekmachines waar zij de genoemde adwords heeft opgegeven aan te schrijven met het verzoek hun bestand te schonen, zodat niet langer wordt verwezen naar de website van Primakabin bij het intikken van een van genoemde Adwords;

c) te veroordelen om aan Portakabin overzichten te doen toekomen met betrekking tot de opgave van adwords bij zoekprogramma's;

d) te gebieden om aan de raadsman van Portakabin afschriften te doen toekomen van correspondentie die is gevoerd met betrekking tot het gebod sub b.

Voorts vordert Portakabin betaling van € 10.000,- als voorschot op schadevergoeding dan wel winstafdracht, alsmede betaling van € 1.300,- ter zake buitengerechtigde kosten en veroordeling van Primakabin in de kosten van het geding.

3.3. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen.

Hij overwoog daartoe, kort samengevat, dat Primakabin geen inbreuk maakt op de merkrechten van Portakabin als bedoeld in art. 13A lid 1 onder a tot en met c BMW (thans art. 2.20 lid 1 onder a tot en met c Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom, verder: BVIE) aangezien de wijze waarop Primakabin het woord Portakabin gebruikt – als Adword in een zoekmachine – niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van genoemde artikelen. Ook is volgens de voorzieningenrechter geen sprake van inbreuk op art. 13A lid 1 onder d BMW (art. 2.20 lid 1 onder d BVIE) omdat Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel van bedoeld gebruik heeft; immers zij gebruikt het woord 'portakabin' om belangstellenden naar haar site te leiden waarop zij tweedehands Portakabins aanbiedt. Dit voordeel is gerechtvaardigd, aldus de voorzieningenrechter, terwijl Primakabin ook geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk PORTAKABIN. Primakabin biedt op haar site

ook tweedehands Portakabins te koop aan zodat het gebruik van het Adword portakabin valt onder het bepaalde in art. 13A lid 9 BW (art. 2.23 lid 3 BVIE) en Portakabin kan zich uit dien hoofde niet verzetten tegen het gebruik ervan. Tot slot is de voorzieningenrechter van oordeel dat Portakabin niet aannemelijk heeft gemaakt dat Primakabin onrechtmatig jegens haar handelt.

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering is Portakabin met tien grieven opgekomen. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

3.4. Portakabin stelt dat Primakabin door het gebruik van de omstreden adwords inbreuk maakt op haar merkrechten en dat zij zich hiertegen kan verzetten primair op grond van art. 2.20 lid 1 onder a BVIE, subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 onder b BVIE, meer subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 onder c BVIE en uiterst subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 onder d BVIE. Het primaire standpunt moet worden verworpen aangezien het hof met de voorzieningenrechter voorschijds van oordeel is dat het gebruik van het woord portakabin en variaties daarop als adword in een zoekmachine niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20 lid 1 onder a BVIE. Dit betekent dat ook het beroep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder b, respectievelijk onder c BVIE niet opgaat.

3.5. Met betrekking tot het beroep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder d BVIE deelt het hof voorshands het oordeel van de voorzieningenrechter dat door het gebruik van het merk van Portakabin als adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de directeur van Primakabin, [X], ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat meer dan 50% van de omzet van Primakabin bestaat uit de handel in tweedehands units van het merk Portakabin. Portakabin heeft weliswaar gesteld dat Primakabin niet gespecialiseerd is in de verkoop van Portakabin producten maar dat neemt niet weg dat Primakabin voor het geregelde en substantiële aanbod van die door Portakabin in de Europese Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten gerechtigd is het merk Portakabin te gebruiken. Het voordeel dat Primakabin heeft door belangstellenden naar haar site te leiden waarop zij tweedehands units van Portakabin aanbiedt is dan ook gerechtvaardigd. Het hof ziet geen aanleiding bij de gebruikte adwords onderscheid te maken tussen enerzijds het gebruik van het merk PORTAKABIN en anderzijds het gebruik van variaties op dit merk, welke variaties onder de noemer 'kennelijke verschrijvingen' kunnen worden gebracht. Het gebruik van zulke variaties is een direct gevolg van de werking van het internet, waar de geringste verschrijving tot gevolg kan hebben dat men niet op de gezochte site terecht komt.

3.6. Voorzover Portakabin evenwel bezwaar maakt tegen het feit dat de aan de adwords verbonden advertentie van Primakabin niet is doorgelinkt naar de subpagina van de site van Primakabin waarop de tweedehands units van Portakabin worden aangeboden maar

naar de hoofdpagina van Primakabin's website is haar bezwaar gegrond. Het gebruik van het merk PORTAKABIN is slechts gerechtvaardigd voorzover het wordt gebruikt voor de desbetreffende waren en derhalve enkel voor het direct doorgeleiden naar de subpagina waarop Primakabin tweedehands units van Portakabin aanbiedt.

3.7. Evenzeer gegrond is het bezwaar van Portakabin tegen de huidige tekst van de advertentie: "gebruikte portakabins", aangezien Portakabin niet behoeft te accepteren dat haar merk als soortnaam wordt gebruikt. Het hof laat de tekst van de 'oude' advertentie verder buiten beschouwing aangezien die advertentie thans niet meer wordt gebruikt en Primakabin ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat zij die tekst ook in de toekomst niet meer zal gebruiken. Primakabin kan eenvoudig aan het hierna te geven verbod voldoen door, bijvoorbeeld, de gewraakte tekst te vervangen door: **gebruikte Portakabin units.**

3.8. Mits de litigieuze adwords worden gebruikt op de wijze als hiervoor in 3.6 aangegeven en de advertentie wordt aangepast is geen sprake van onrechtmatig handelen door Primakabin, waarbij het hof ervan uitgaat, zoals door de raadsman van Primakabin ter zitting in hoger beroep is verklaard, dat geen stickers of plaatjes van de door Primakabin aangeboden tweedehands units van Portakabin worden verwijderd. Het betoog van Portakabin dat aldus sprake is van een vrijbrief voor concurrenten van Portakabin gaat niet op nu, zoals hiervoor overwogen (rov. 3.5), het hof in zijn oordeelsvorming heeft betrokken dat Primakabin meer dan 50% van haar omzet behaalt uit de handel in tweedehands units van Portakabin en Primakabin voorts niet bestreden heeft opgemerkt dat zij de grootste handelaar in tweedehands Portakabin producten in Nederland is.

4. Conclusie

De grieven slagen voorzover zij opkomen tegen de huidige tekst van de advertentie en het niet direct doorlinken naar de subpagina van de site van Primakabin waarop tweedehands units van Portakabin worden aangeboden. Voor het overige falen de grieven. Portakabin heeft weliswaar niet het aanpassen van de advertentie, onderscheidenlijk het direct doorlinken gevorderd doch deze vorderingen kunnen worden geacht te zijn begrepen in de verder gaande vordering zoals weergegeven in rov. 3.2 onder a. Aan daartoe strekkende veroordelingen zal een dwangsom worden verbonden als na te melden. Bij deze stand van zaken dient het vonnis te worden vernietigd en ziet het hof aanleiding de proceskosten in beide instanties te compenseren.

5. Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende,
- verbiedt Primakabin gebruik te maken van een advertentie met de tekst: 'gebruikte portakabins' dan wel anderszins het merk PORTAKABIN als soortnaam te gebruiken;
- gebiedt Primakabin om bij het gebruik maken van het adword portakabin en alle door haar gebezigde varian-

ten daarvan direct door te linken naar de subpagina van haar site waarop tweedehands units van Portakabin worden aangeboden;

- bepaalt dat Primakabin bij overtreding van dit verbod, respectievelijk gebod een dwangsom verbeurt van € 1.000, per dag met een maximum van €100.000,-;
- compenseert de kosten van het geding in beide instanties in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

- vult de beslissing van het eindarrest aan met de zin: “verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;”
- draagt de griffier op deze aanvulling op de minuut van het eindarrest te stellen.

11 januari 2007

ARREST

in de zaak van:

1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Engels recht PORTAKABIN LIMITED, gevestigd te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PORTAKABIN B.V.,
gevestigd te Sliedrecht,
APPELLANTEN,

procureur: mr. A. van Beelen,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIMAKABIN B.V.,
gevestigd te Klundert,
GEÏNTIMEERDE,

procureur: mr. O.H.J. Schmutzer.

1. Het verzoek en de beoordeling daarvan

1.1. Appellanten worden hierna tezamen in enkelvoud Portakabin genoemd en geïntimeerde wordt aangeduid als Primakabin.

1.2. Op 14 december 2006 heeft het hof in deze zaak een eindarrest uitgesproken (hierna: het eindarrest).

1.3. Bij faxbericht van 21 december 2006 heeft de procureur van Portakabin het hof verzocht het eindarrest te verbeteren in die zin dat het eindarrest uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.

1.4. De procureur van Primakabin heeft bij faxbericht van 22 december 2006 geantwoord dat er geen sprake is van een kennelijke verschrijving of evidente fout in het eindarrest die zich leent voor rectificatie. Het verzoek van Portakabin gaat de reikwijdte van artikel 31 Rv. dan ook te buiten, aldus Primakabin.

1.5. Portakabin heeft in hoger beroep onder meer gevorderd dat het hof zijn (gehele) arrest uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren. Het hof heeft in het eindarrest verzuimd te beslissen over dit onderdeel van het gevorderde. Het hof verstaat het verzoek van Portakabin aldus dat zij verzoekt het eindarrest aan te vullen in de zin van artikel 32 Rv. Gelet op het door het hof in het eindarrest bepaalde verbod en gebod en de daaraan verbonden dwangsom alsmede gelet op de omstandigheid dat Primakabin tot aan het eindarrest geen (specifiek) verweer heeft gevoerd tegen de vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad, zal het hof deze alsnog toewijzen en het eindarrest als hierna te melden aanvullen.

2. Beslissing

Het hof: