

Vzgr Rb Den Haag, 29 december 2006, Familia



## MERKENRECHT – PROCESRECHT

### EXECUTIEGESCHIL

#### Uitleg verbod merkinbreuk

- Of sprake is van gebruik van tekens als merk dient te worden getoetst aan de hand van het criterium dat de tekens worden gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden

De gestelde overtredingen dienen te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de navolgende uitgangspunten. Het gebod van de voorzieningenrechter komt erop neer dat ANWB voor de toekomst is verboden de tekens 'Familia' als merk te gebruiken. Terecht heeft ANWB opgemerkt dat haar niet is geboden het merkgebruik dat in het verleden heeft plaatsgevonden uit te wissen. Meer in het bijzonder is ANWB voornamelijk niet verplicht tot recall van in het verkeer gebrachte zaken, die inbreuk op het merkenrecht zouden maken. Of sprake is van gebruik van de tekens als merk dient te worden getoetst aan de hand van het criterium dat de tekens worden gebruikt teneinde voor die waren of

diensten een afzet te vinden of te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul-Ajax).

- handelingen slechts door het gebod worden getroffen indien ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het gebod werd gegeven, daarop inbreuk opleveren

Voorts is van belang dat ANWB voldoende aannemelijk heeft gemaakt en Hendriks ook niet bestrijdt dat ANWB na het vonnis in kort geding niet alleen door wijziging van de naam van haar tijdschrift een einde heeft gemaakt aan datgene waar Hendriks, volgens de voorzieningenrechter terecht, over was gevallen, maar ook uitgebreide maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de tekens 'Familia' door of in haar organisatie overigens zouden worden gebruikt, althans als merk. Zulks is van belang omdat, voor zover het gaat om andere handelingen dan welke hebben geleid tot het opgelegde gebod, die handelingen slechts door het gebod worden getroffen indien in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het gebod werd gegeven, daarop inbreuk opleveren (vergelijk HR 5 april 2002, LJN: AD8183).

#### Geen sprake van overtreding vonnis

Vindplaatsen: BIE 2007, n.r 133, p. 653

Vzgr Rb Den Haag, 29 december 2006

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 277561 / KG ZA 06-1457

Vonnis in kort geding van 29 december 2006

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres,

procureur mr. A. Killan,

tegen [X] HENDRIKS,

wonende te 's-Gravenhage,

gedaagde,

procureur mr. P.P.J.M. Verhaag.

Partijen zullen hierna ANWB en Hendriks genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding 30 november 2006;
- de mondelinge behandeling op 12 december 2006;
- de pleitnota van ANWB met producties,
- de pleitnota van Hendriks met producties.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

#### 2. De feiten

2.1. Op 4 september 2001 is onder nummer 706260 in het Benelux merkenregister ingeschreven het woordmerk 'Familia' voor waren en diensten in klassen 35, 36, 38, 41 en 42.

2.2. Hendriks heeft ANWB in kort geding gedagvaard en gevorderd - voor zover thans relevant - een verbod

op inbreuk op het merk en afgifte van alle 'koopwaar' met het teken 'Familia'. Volgens Hendriks maakte ANWB met uitgave van haar tijdschrift 'Familia' inbreuk op de hem toekomende merkrechten.

2.3. Bij vonnis van 31 januari 2006 heeft de voorzieningenrechter ANWB geboden om binnen twee maanden na betekening van het vonnis elk gebruik van het teken 'Familia' voor waren en diensten waarvoor dat teken als merk is ingeschreven dan wel voor soortgelijke waren of diensten te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor elke overtreding van het gebod of voor elke dag dat die overtreding voortduurt. De vordering tot afgifte (recall) werd afgewezen bij gebreke van spoedeisend belang.

2.4. Hendriks heeft het vonnis op 2 februari 2006 aan ANWB doen betekenen.

2.5. ANWB heeft naar aanleiding van het vonnis de naam van haar tijdschrift veranderd in 'Familietijd'.

2.6. Bij exploit van 27 november 2006 heeft Hendriks aan ANWB aangezegd dat ANWB € 920.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd en ANWB bevolen tot betaling van dat bedrag over te gaan.

### 3. Het geschil

3.1. ANWB vordert - samengevat - een verbod tot verdere executie van het vonnis van 31 januari 2006 tot over de verschuldigdheid van de dwangsommen in een bodemprocedure onherroepelijk zal zijn beslist, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Hendriks in de proceskosten. Aan deze vordering legt zij ten grondslag dat Hendriks zich ten onrechte op het standpunt stelt dat zij het gebod van de voorzieningenrechter heeft overtreden en dat Hendriks niettemin dreigt met executie van het vonnis.

3.2. Hendriks voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

4.1. Hendriks heeft niet weersproken dat hij niet wil afzien van verdere executie van het vonnis tot verhaal van de naar zijn stelling verbeurde dwangsommen. Spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen is daarmee gegeven.

4.2. Hendriks meent, kennelijk met beroep op HR 22 april 1983, NJ 1984,145 dat ANWB zich niet tegen executie van het vonnis kan verzetten omdat de executie niet vexatoir zou zijn en hij geen misbruik van recht maakt. Dit standpunt gaat niet op. Het geschil tussen partijen betreft de vraag of ANWB dwangsommen heeft verbeurd door zich niet te houden aan het opgelegde gebod. Een dergelijk geschil kan op de voet van het bepaalde in artikel 438 lid 2 Rv. aan de voorzieningenrechter worden voorgelegd.

4.3. Door de voorzieningenrechter nader gevraagd naar zijn standpunten heeft Hendriks zich - deels in afwijking van hetgeen zijn pleitnota vermeldt - ter zitting mondeling beroepen op de navolgende omstandigheden waaruit zou volgen dat ANWB zich niet aan het opgelegde gebod heeft gehouden. Het betreft omstandigheden die door een deurwaarder zijn geconstateerd en telkens gerelateerd in de daarvan opgemaakte processen-verbaal.

a. In het hoofdkantoor van ANWB wordt te koop aangeboden de reisgids 'Familievakanties in Europa 2006' van Pharosreizen.nl. In deze reisgids wordt de naam van het oude tijdschrift 'Familia' genoemd (constateringen 27 april, 20 juni, 21 en 28 augustus 2006).

b. In het hoofdkantoor liggen ringbandmappen ter inzage met het opschrift 'ANWB ledenreizen', waarin de naam 'Familia' wordt gevoerd, onder andere in samenhang met Arke en ANWB (constatering 27 april 2006).

c. De zoekterm 'familia ANWB' in Google afbeeldingen levert afbeeldingen op van voorpagina's van het tijdschrift 'Familia'. Die afbeeldingen zijn gelinkt aan de site van ANWB, meer in het bijzonder de pagina's die de door ANWB uitgegeven tijdschriften weergeven (constatering 27 april, 10 juli, 21 en 28 augustus 2006).

d. Op de website van ANWB kan een pagina 'mijn lidmaatschap en abonnementen' worden opgevraagd. Op die pagina wordt de naam 'Familia' vermeld (constatering 27 april 2006).

e. Op de website van ANWB leidt de zoekterm 'Familia' naar het oude tijdschrift 'Familia', maar ook naar het nieuwe tijdschrift 'Familietijd' (constateringen 21 augustus en 28 augustus 2006).

4.4. De gestelde overtredingen dienen te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de navolgende uitgangspunten. Het gebod van de voorzieningenrechter komt erop neer dat ANWB voor de toekomst is verboden de tekens 'Familia' als merk te gebruiken. Terecht heeft ANWB opgemerkt dat haar niet is geboden het merkgebruik dat in het verleden heeft plaatsgevonden uit te wissen. Meer in het bijzonder is ANWB voorts nog niet verplicht tot recall van in het verkeer gebrachte zaken, die inbreuk op het merkrecht zouden maken. Of sprake is van gebruik van de tekens als merk dient te worden getoetst aan de hand van het criterium dat de tekens worden gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden ([HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul-Ajax](#)).

4.5. Voorts is van belang dat ANWB voldoende aanmerkelijk heeft gemaakt en Hendriks ook niet bestrijdt dat ANWB na het vonnis in kort geding niet alleen door wijziging van de naam van haar tijdschrift een einde heeft gemaakt aan datgene waar Hendriks, volgens de voorzieningenrechter terecht, over was gevallen, maar ook uitgebreide maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de tekens 'Familia' door of in haar organisatie overigens zouden worden gebruikt, althans als merk. Zulks is van belang omdat, voor zover het gaat om andere handelingen dan welke hebben geleid tot het opgelegde gebod, die handelingen slechts door het gebod worden getroffen indien in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het gebod werd gegeven, daarop inbreuk opleveren ([vergelijk HR 5 april 2002, LJN: AD8183](#)).

4.6. ANWB heeft onweersproken gesteld dat de Pharos reisgidsen 2006 reeds in 2005 zijn gedrukt en verspreid en dat de vermelding in de gids van 2007 niet meer voorkomt. Voorts moet worden aangenomen dat het hier geen eigen uitgave van ANWB betreft maar van een derde. De bestreden stelling van Hendriks dat Pharosreizen.nl aan ANWB is gelieerd - waarmee zij

mogelijk wil aangeven dat ANWB zeggenschap over het handelen van Pharosreizen.nl heeft - heeft Hendriks niet aannemelijk weten te maken. Onder deze omstandigheden en gegeven dat geen recall is geboden, is de vermelding in de Pharos reisgidsen 2006 voorshands niet als overtreding van het gegeven gebod aan te merken.

4.7. Hetzelfde moet worden geoordeeld met betrekking tot de zoekresultaten in Google afbeeldingen. De voorzieningenrechter ziet niet in dat ANWB verantwoordelijk kan worden gehouden voor die zoekresultaten of de link die kennelijk is aangebracht tussen de afbeeldingen van de voorpagina's van in het verleden uitgeven nummers van het tijdschrift 'Familia' en de huidige website van ANWB. Dat ANWB daarin de hand heeft gehad is gesteld noch gebleken.

4.8. Uit het opgemaakte proces-verbaal wordt niet duidelijk in welk verband de tekens 'Familia' in de onderzochte ringbandmappen worden vermeld. Gelet op het opschrift 'ANWB ledenreizen' zullen in deze mappen reisbeschrijvingen zijn opgenomen. Dat zo zijnde is bepaald niet uitgesloten dat verwezen is naar de Sagrada Familia in Barcelona, hetgeen Hendriks ANWB niet zal willen verbieden. In ieder geval is niet gesteld dat de betreffende vermelding na 27 april 2006 door ANWB is gehandhaafd. ANWB voert terecht aan dat, voor zover op dat tijdstip reeds dwangsommen verbeurd zouden zijn, deze inmiddels zijn verjaard (artikel 611g lid 1 Rv.). Om dezelfde reden kan de vermelding 'Familia' op de pagina 'mijn lidmaatschap en abonnementen' onbesproken blijven. Ook daarvan is niet gesteld dat de vermelding na 27 april 2006 is gehandhaafd.

4.9. Resteert het resultaat van de zoekterm 'Familia' op de website van ANWB. Het proces-verbaal van de deurwaarder vermeldt dat de zoekterm onder meer leidt naar een kennelijk oud nieuwsbericht over de inhoud van het tijdschrift 'Kampioen' van november 2005 en de daarin opgenomen verwijzing naar een 'nieuw tijdschrift Familia'. Zoals hiervoor is overwogen is ANWB niet geboden merkgebruik dat in het verleden heeft plaatsgevonden uit te wissen. Daargelaten de vraag of hier sprake is van merkgebruik, is deze constatering reeds om die reden niet relevant.

4.10. Het proces-verbaal vermeldt als resultaat voorts het onderwerp 'Familietijd, het nieuwe tijdschrift van de ANWB'. Niet duidelijk is op welke wijze dit onderwerp als resultaat naar voren komt. Volgens ANWB heeft zij de website in februari 2006 geheel geschoond en zou de verklaring daarin gezocht moeten worden dat de zoekmachine zo is gebouwd dat ook resultaten gevonden worden (in dit geval Familietijd) die in geringe mate afwijken van de zoekterm (Familia). Hendriks heeft op dit punt geen andere visie aangevoerd, zodat vooralsnog moet worden uitgegaan van de door ANWB gegeven verklaring.

4.11. De vraag rijst of moet worden geoordeeld dat op deze wijze de tekens 'Familia' worden gebruikt om afzet van het tijdschrift Familietijd te vinden of te behouden. Zo deze vraag door de bodemrechter al bevestigend zal worden beantwoord, dan nog is van

overtreding van het gebod pas dan sprake, indien wordt geoordeeld dat ANWB niet in ernst niet kon betwijfelen dat ook een dergelijk gebruik onder de reikwijdte van het gegeven gebod viel. Voorshands wordt daarom weinig aannemelijk geoordeeld dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat de geconstateerde gang van zaken heeft geleid tot het verbeuren van dwangsommen.

4.12. Gelet op het voorgaande dient Hendriks de executie van het vonnis te worden verboden tot in een bodemprocedure over de verschuldigdheid van de dwangsommen is beslist. Een verbod, zoals ANWB vordert, tot het tijdstip dat daarop definitief is beslist, is een maatregel die verder gaat dan de belangen van ANWB vergen en daarom niet toewijsbaar. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en aan een maximum gebonden. In dit verband wordt opgemerkt dat reeds deze beslissing de executie schorst en de op te leggen dwangsom daarom slechts zinvol is teneinde Hendriks te weerhouden van feitelijke executiehandelingen. Als in het ongelijk gestelde partij wordt Hendriks veroordeeld in de proceskosten.

### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

verbiedt Hendriks om, na betekening van dit vonnis, enige executiemaatregel te treffen of voort te zetten met betrekking tot het vonnis, tussen partijen geweest op 31 januari 2006, in relatie tot de feiten die in de in deze procedure bedoelde processen-verbaal van bevindingen zijn geconstateerd, totdat daarover in een bodemprocedure zal zijn beslist;

bepaalt dat Hendriks een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt en aan ANWB verschuldigd is van € 50.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Hendriks het executieverbod geheel of gedeeltelijk overtreedt, met een maximum van € 2.000.000,-; veroordeelt Hendriks in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van ANWB begroot op € 319,32 aan verschotten en € 816,- aan salaris van de procureur; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 29 december 2006.